

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL - FACULTÉ DE DROIT

Die Wahrung öffentlicher Interessen
bei der gesetzlichen Regelung
der
Fabrik- und Handelsmarken

THÈSE

présentée à la Faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel
pour obtenir le grade de
Docteur en droit

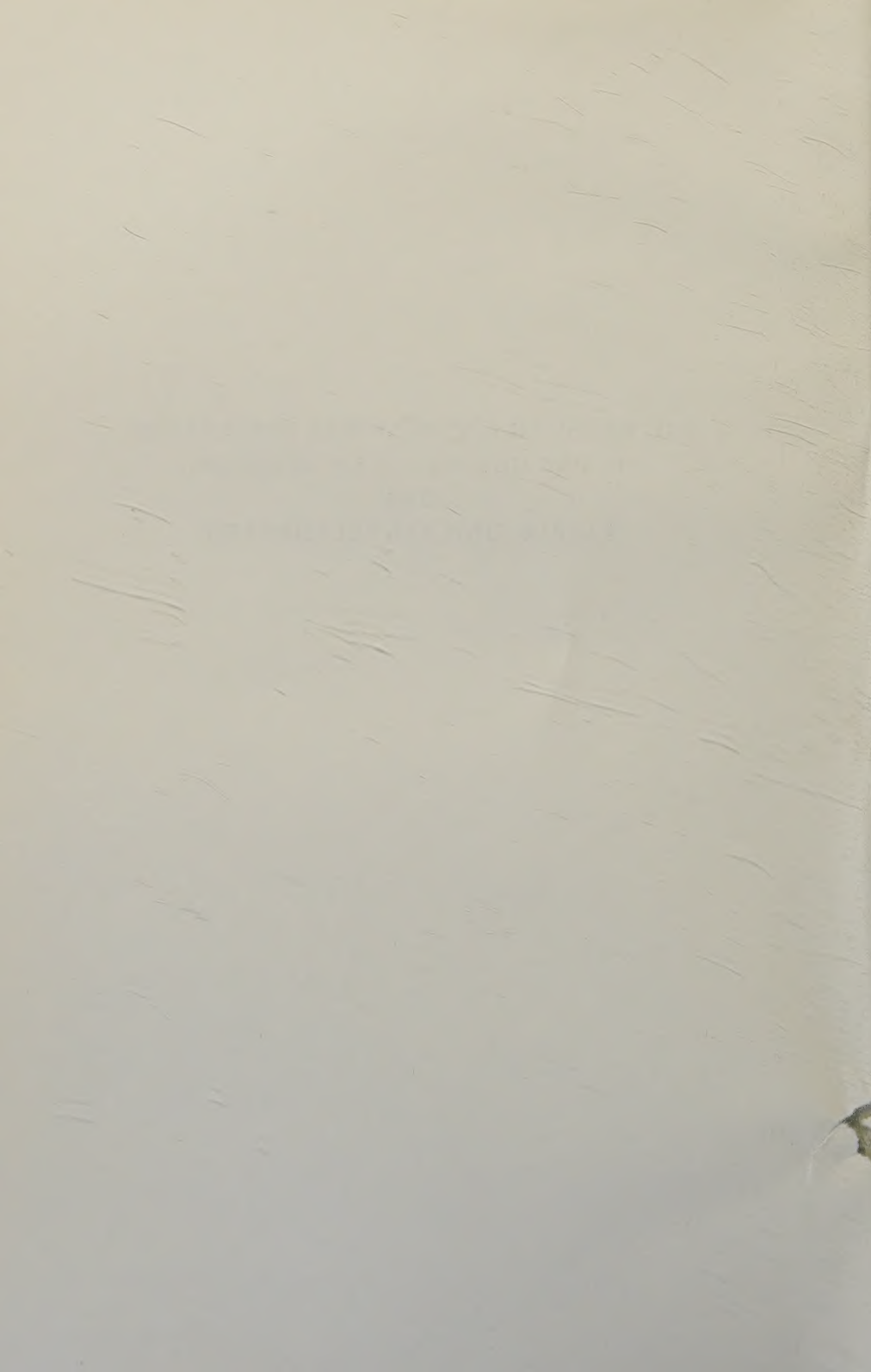
par

ROSE SCHNAUFER-BAUER

BUCHDRUCKEREI HEINRICH W. STRECKER
STUTTGART

1957

**DIE WAHRUNG OFFENTLICHER INTERESSEN
BEI DER GESETZLICHEN REGELUNG
DER
FABRIK- UND HANDELSMARKEN**



Die Wahrung öffentlicher Interessen
bei der gesetzlichen Regelung
der
Fabrik- und Handelsmarken

THÈSE

présentée à la Faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel
pour obtenir le grade de
Docteur en droit

par

ROSE SCHNAUFER-BAUER

BUCHDRUCKEREI HEINRICH W. STRECKER
STUTTGART

1957

La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel autorise l'impression de la thèse présentée par Madame Rose Schnauffer-Bauer, intitulée: *Die Wahrung öffentlicher Interessen bei der gesetzlichen Regelung der Fabrik- und Handelsmarken*, en laissant à L'auteur la responsabilité des opinions exprimées.

Neuchâtel, le 13 juillet 1957.

Le doyen de la Faculté de droit:

MAURICE ERARD

Während der Vorarbeiten zu dieser Arbeit wurde mir deutlich, daß man die Problematik des gestellten Themas nur dann richtig beleuchten kann, wenn man gewisse Grundprinzipien ausführlicher als im Moment des Lesens manchmal nötig erscheinen mag, behandelt. Dadurch hat diese Besprechung einen weit größeren Umfang erhalten als ursprünglich gedacht war; aber ich fand es in Hinsicht auf Klarheit und Vollständigkeit richtig.

Meinem verehrten Lehrer Herrn Professor P. J. Pointet verdanke ich viele wertvolle Ratschläge, vor allem aber die Begeisterung für das Markenrecht.

Rose Schnaufer-Bauer

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINER TEIL

1. Kurzer historischer Überblick	17
a) <i>Altertum, Mittelalter, Neuere Zeit</i>	17
b) <i>Die Zeit der ersten Markengesetzgebungen</i>	19
c) <i>Gegenwart</i>	20
d) <i>Internationale Abkommen auf dem Gebiet des Markenrechtes</i>	20
2. Ziel des Gesetzgebers bei der Gesetzgebung über das Markenrecht	23
a) <i>Nationale Gesetzgebung</i>	23
b) <i>Exkurs: Die obligatorische Marke</i>	24
c) <i>Internationale Gesetzgebung</i>	25
aa) <i>Pariser Verbandsunion</i>	25
bb) <i>Madriider Markenabkommen</i>	26
3. Lagebestimmung des Markenschutzgesetzes	26
a) <i>Das Markenrecht als ein Recht des gewerblichen Rechtsschutzes</i>	26
b) <i>Verhältnis des Markenschutzgesetzes zum Gesetz über den unlauteren Wettbewerb</i>	29
c) <i>Bundesgesetz betreffend den Schutz der Herkunftsbezeichnungen von Waren und das Markenschutzgesetz</i>	32
d) <i>Bundesgesetz betreffend den Schutz der gewerblichen Auszeichnungen und das Markenschutzgesetz</i>	32
4. Streifzug durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtes	33
5. Problemstellung	36
a) <i>Was bedeutet „öffentliches Interesse“?</i>	36
b) <i>Das Markenschutzgesetz und die Wahrung der Interessen der Käuferschaft</i>	38

BESONDERER TEIL

I. Die Entstehung des Rechtes an der Marke; die Hinterlegung und Eintragung der Marke; Umfang und Dauer des Schutzes.	
1. Die Entstehung des Rechtes an der Marke	41
a) <i>Allgemeines</i>	41
b) <i>Die verschiedenen Markenarten</i>	41
c) <i>Universalitäts- oder Territorialitätstheorie</i>	44
2. Die Hinterlegung der Marke	47
a) <i>Allgemeines</i>	47
b) <i>Die Hinterlegungsberechtigten</i>	49
c) <i>Die Hinterlegung</i>	50
3. Die Eintragung der Marke	51
a) <i>Allgemeines</i>	51
b) <i>Die absoluten Eintragungshindernisse</i>	51
aa) <i>öffentliche Wappen und andere öffentliche Zeichen</i>	51
bb) <i>Gemeingut</i>	52
aaa) <i>beschreibende Zeichen</i>	52
bbb) <i>Freizeichen im engeren Sinn</i>	53
cc) <i>Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen</i>	54
aaa) <i>ärgerniserregende Zeichen</i>	54
bbb) <i>täuschende Zeichen</i>	54
c) <i>Die Eintragungsverweigerung nach Art. 14 MSCHG</i>	55
d) <i>Die Eintragung</i>	56
aa) <i>nach der Prüfung auf absolute Hindernisse</i>	56
bb) <i>Verhalten des Amtes gegenüber relativen Eintragungshindernissen</i>	57

4. Umfang und Dauer des Schutzes	59
a) <i>Schutzumfang: Die Defensivmarke</i>	59
b) <i>Schutzumfang: Die allgemein bekannte Marke des Art. 6 bis PVU</i>	60
c) <i>Schutzumfang: Die berühmte Marke</i>	64
d) <i>Dauer des Schutzes: Art. 8 MSCHG</i>	68
aa) <i>Die Erneuerung der Marke</i>	68
bb) <i>Der Gebrauchszwang: Art. 9 MSCHG</i>	69
cc) <i>Die Löschung der Marke: Art. 10 MSCHG</i>	69
5. Die Hinterlegung und Eintragung der Marke nach inter- nationalem Recht	71
a) <i>Regelung der Pariser Verbandsunion</i>	71
aa) <i>Die Prioritätsfrist des Art. 4 PVU</i>	71
bb) <i>Die Eintragung nach Art. 6 PVU</i>	72
b) <i>Regelung nach dem Madrider Markenabkommen</i>	76

II. Die Markenrechtsübertragung und die Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit

1. Nationale Regelung: Art. 11 MSCHG	77
a) <i>Allgemeines</i>	77
b) <i>Gründe die einer freien Übertragung entgegenstehen können</i>	78
aa) <i>Die Rechtsnatur der Marke</i>	78
aaa) <i>Persönlichkeitsrechtstheorie von Kohler</i>	78
bbb) <i>Die Theorie des geistigen Eigentums von Pouillet</i>	79
ccc) <i>Die Theorie des Immaterialgüterrechts</i>	80
ddd) <i>Die Theorie der „droits de clientèle“ von Roubier</i>	81
bb) <i>Die Funktionen der Marke</i>	81
aaa) <i>Herkunftsfunktion</i>	81
bbb) <i>Schutzfunktion</i>	86
ccc) <i>Garantiefunktion</i>	86
ddd) <i>Werbefunktion</i>	91
c) <i>Forderung der freien Übertragbarkeit</i>	91
aa) <i>Erkenntnis aus dem Besprochenen</i>	91
bb) <i>Selbsthilfe der Praxis</i>	92
cc) <i>Erfahrungen von Ländern, die die freie Übertragung der Marke gestatten</i>	93
dd) <i>Einführung der freien Übertragbarkeit in das Markenschutzgesetz</i>	93
aaa) <i>Wünsche für die freie Übertragbarkeit</i>	93
bbb) <i>Ausnahmen bei der Annahme der freien Übertragbarkeit</i>	94
2. Internationale Regelung	95
a) <i>Art. 6 quater PVU</i>	95
b) <i>Art. 9 ter MMA</i>	97

III. Die Markenlizenz und die Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit

1. Die Lizenz im nationalen Recht	99
a) <i>Allgemeines</i>	99
b) <i>Lagebestimmung der Lizenz</i>	99
aa) <i>Abgrenzung der Lizenz gegen die Übertragung</i>	99
bb) <i>Abgrenzung der Lizenz gegen die Konzernmarke</i>	101
cc) <i>Abgrenzung der Lizenz gegen die Kollektivmarke</i>	102
c) <i>Das Bundesgericht und seine Stellungnahme zur Lizenz</i>	103
d) <i>Die Wahrung der Käuferinteressen durch Nichtgefährdung der Funktionen der Marke</i>	104
aa) <i>Herkunftsfunktion</i>	104
bb) <i>Unterscheidungsfunktion</i>	104
cc) <i>Schutzfunktion</i>	104
dd) <i>Garantiefunktion</i>	105
ee) <i>Werbefunktion</i>	106
e) <i>Bisherige gesetzliche Regelung der Lizenz</i>	106
f) <i>Vorschläge für eine schweizerische gesetzliche Regelung der Lizenz</i>	107

2. Die Markenlizenz im internationalen Recht	108
a) <i>Pariser Verbandsunion</i>	108
b) <i>Madriider Markenabkommen</i>	110
IV. Die Kollektivmarke und die Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit	
1. Die Kollektivmarke nach Art. 7 bis MSCHG	
a) <i>Allgemeines</i>	111
b) <i>Unterschiede zur Einzelmarke</i>	111
c) <i>Vergleich der Funktionen der Einzelmarke zu denen der Kollektivmarke</i>	112
d) <i>Die Kollektivmarke und die Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit</i>	113
e) <i>Die Kollektivmarken in Deutschland</i>	117
f) <i>Kollektivmarken in der Schweiz</i>	117
g) <i>Berechtigung zur Kollektivmarkenführung</i>	118
h) <i>Die Holding-Marke</i>	118
2. Die Kollektivmarke nach Art. 7 bis PVU	119
V. Die Konzernmarke und die Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit	
1. Die Konzernmarke nach Art. 6 bis MSCHG	121
a) <i>Allgemeines</i>	121
b) <i>Unterschied zur Kollektivmarke</i>	121
c) <i>Unterschied zur Einzelmarke</i>	122
d) <i>Die Wahrung der öffentlichen Interessen</i>	122
2. Die Konzernmarke nach Art. 5 C 3 PVU	123
VI. Die Klagen des Markenschutzgesetzes und die Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit	
1. Allgemeines	125
2. Die Irreführung als Grundlage der Tatbestände a-e des Art. 24 MSCHG	125
a) <i>Täuschung die keinen materiellen Schaden mit sich bringt</i>	127
b) <i>Täuschung mit materiellem Nachteil (Schaden)</i>	129
c) <i>Die Urteilspublikation</i>	132
3. Die Klage des Art. 9 MSCHG auf Löschung einer nicht, oder nicht mehr benutzten Marke	132
4. Die Markenberühmung des Art. 26 MSCHG	132
5. Die Klagemöglichkeiten von Behörden zur Wahrung öffentlicher Interessen	133
a) <i>Die Klage des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements nach Art. 16 bis MSCHG</i>	133
b) <i>Die Klage des Bundesrates nach Art. 28, Absatz 2 MSCHG</i>	134
VII. Zusammenfassung	

LITERATURVERZEICHNIS

- Amsler, Alfred: „Die gemeinschaftliche Markenbenutzung mehrerer Unternehmen“, Diss. 1949, ZH.
- Banyasz, Eugen: „Marken- und Musterschutzrecht“.
- Baumann, Felix: „Das schweizerische Ursprungszeichen“, Diss. 1952, BE.
- Burg, Margarete von: „Die relative Schutzfähigkeit der Marke“, Diss. 1938, ZH.
- Büren, René von: „Kommentar zum UWG, ZH 1945.
- Bürgi, W. F.: „Rechtliche und wirtschaftliche Überlegungen zum Problem der Markenlizenz“, ZH 1950 in „Wirtschaft und Recht“, Heft 2.
- Daniels, Heinrich: „Warenzeichenverwechselbarkeit“, 1956.
- David, Heinrich: „Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz“, 1940.
- Dürr: „Kommentar zum Lebensmittelgesetz“, 1953 BE.
- Falb, Fritz: „Die Übertragung der Fabrik- und Handelsmarke nach Art. 11 MSCHG“, Diss. 1929, BS.
- Frei, Rolf: „Die Marke und die Frage ihrer Eintragungsfähigkeit“, Diss. 1929, BS.
- Germann, O. A.: „Unlauterer Wettbewerb“, 1945 ZH.
- Grafenried, von: „Grundlagen und gegenseitiges Verhältnis der Normen des gewerblichen Rechtsschutzes“, Diss. 1952, BE.
- Becker, Hans: „Der zivilrechtliche Rechtsschutz im Marken-, Muster- und Modellrecht“, Diss. 1947, ZH.
- Grogg, Elfriede: „Begriff und Wesen der Kollektivmarke mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur Einzelmarke“, Diss. 1955, BE.
- Hartmann, Alfred: „Verhältnis der Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb zu den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes“, Diss. 1951, ZH.
- Häsler, Otto: „Der internationale Schutz der Fabrik- und Handelsmarke“, Diss. 1937, BE.
- Hediger, Walter: „Die Marke und ihre Übertragbarkeit nach schweizerischem Recht“, Diss. 1954, BS.
- Jaton, Louis: „La répression des fausses indications“, 1925.
- Isay, Hermann: „Grundfragen des schweizerischen Lizenzrechtes“, 1938, ZH.
- Kerly, Duncan: „The law of trade-marks and trade-names“ 1927, London.
- Krayenbühl, Robert: „Essai sur le droit des marques“, Diss. Lausanne 1946.
- Kohler, J.: „Warenzeichenrecht“, 1910.
- Köhler: „Verwechslungsgefahr im Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht“, Berlin 1933.
- Kühne, Viktor: „Die Schutzfähigkeit der Marke“, Diss. 1940, BE.
- Ladas, Stéphane: „La protection internationale de la propriété industrielle“, 1933 Paris.
- Martin-Achard, Edmond: „La cession libre de la marque“, thèse 1946, GE.
- Matter, Erwin: „Kommentar zum MSCHG“, 1939, ZH.
- Masson, Claude: „La protection ,telle quelle‘ des marques de fabrique et de commerce“, thèse 1956, FR.
- Mertzluft, Hans: „Die Entstehung des Rechtes an der Marke“, Diss. 1936, ZH.
- Meyer, C.: „Die historische Entwicklung der Handelsmarke in der Schweiz“, Diss. 1905, BE.
- Miosga: „Das Warenzeichen in der DDR“, München 1955.
- Müller, Herbert: „Die Warenzeichenlizenz“, Dresden 1940.
- Pahud, Jules, D.: „La marque collective en Suisse et à l'étranger“, thèse Lausanne, 1940.
- Plaisant, Marcel: „Traité de droit conventionnel“.
- Pointet, P. J.: „Problèmes actuels de la protection internationale des marques de fabrique et de commerce“, 1953 ZH.
- Résumés des cours, donnés à l'université de Neuchâtel.
- Pouillet, Eugen: „Traité theorique des marques de fabrique“, Paris 1912.
- Raduner, Andreas: „Der Schutz der nicht eingetragenen Fabrik- und Handelsmarke nach schweizerischem Recht“, Diss. 1949, ZH.
- Ramseyer, Roger: „Le contrat de licence des brevets d'invention“, thèse 1948, GE.

- Rasch, Harold*: „Der Lizenzvertrag in rechtsvergleichender Darstellung“.
- Reimer, Eduard*: „Kommentar zum deutschen WZR“, 3. Auflage 1954.
- „Neue Wege für Markenabtretung und Markenlizenz“, 1938.
- Roubier*: „Le droit de la propriété industrielle“, 1952 tome I; 1954 tome II.
- Sandreuter, Karl, M.*: „Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechtes“, Diss. 1952, BE.
- Schwank, Max*: „Die Entwicklung des Markenwesens und die freie Übertragbarkeit der Marke“, Diss. 1953, SG.
- Seiler, Peter*: „Die Entstehung des Rechtes an ausländischen Marken in der Schweiz“, Diss. 1943, BE.
- Simon, Paul*: „De la publicité des transmissions des marques de fabrique et de commerce“, 1937.
- Troller, Alois*: „Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz“, 1948.
- „Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht“, 1952.
- „Internationale Zwangsverwertung und Konkurs“, 1955.
- Wendt, Hermann*: „Warenzeichenfibel“, 1954.
- Waldkirch, Eduard von*: „Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht“, 1931.
- Vorlesung im Sommersemester 1955/56.

In der vorliegenden Arbeit werden außerdem die Sitzungsprotokolle, Beschlüsse usw. der verschiedenen Kongresse und Tagungen der AIPPI und der CCI verwendet:

- Kongreß in Prag 1938, AIPPI.
- Kongreß in Den Haag 1947, AIPPI.
- Kongreß in Paris 1950, AIPPI.
- Kongreß in Wien 1952, AIPPI.
- Kongreß in Washington 1956, AIPPI.
- Ferner:
- Tagung des Comité exécutif der AIPPI in London 1948.
- Tagung des Comité exécutif in Locarno 1953.
- Tagung des Comité exécutif in Sirmione 1955.
- Tagung der CCI in Kopenhagen 1939.
- Tagung der CCI in Québec 1949.
- Tagung der CCI in Wien 1939, Lissabon 1951.
- Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle: Paris 1937; Paris 1938; Paris 1939; Paris 1948; Paris 1949; Paris 1950; Paris 1951; Paris 1952; Paris 1953.

ZEITSCHRIFTEN

- Der Markenartikel (MA).
- La Propriété Industrielle (PI).
- Schweizerische Juristenzeitung (SJZ).
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR).
- NZZ (Neue Zürcher Zeitung).
- Der Bund (Berner Tageszeitschrift).
- Deutsche und Wirtschaftszeitung.
- Trade Mark Reporter (TMR).
- Schweizerische Mitteilungen für gewerblichen Rechtsschutz.
- Zeitschrift des bernischen Juristenvereins.
- La Suisse horlogère.
- Wirtschaft und Recht.
- Marken und Warenzeichen der Chemie, Sonderausgabe, technische Messe Hannover, Heft 4, 1953.

ABKÜRZUNGEN

AIPPI	Association Internationale pour la Propriété Industrielle.
BG	Bundesgericht.
BGE	Bundesgerichtsentscheidung.
BGH	Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofes.
BGHZ	Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofes in Zivilsachen.
BZR	Blätter für zürcherische Rechtsprechung.
CCI	Chambre de Commerce Internationale.
DDR	Deutsche Demokratische Republik.
DZ	Deutsche und Wirtschaftszeitung.
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.
LMVO	Lebensmittel-Verordnung.
HG	Handelsgericht.
MSCHG	Markenschutzgesetz.
MMA	Madrider Markenabkommen.
MA	Der Markenartikel.
MMG	Muster- und Modellgesetz.
NZZ	Neue Zürcher Zeitung.
OR	Obligationenrecht.
PVU	Pariser Verbandsunion.
PI	Propriété Industrielle.
RG	Reichsgericht.
RGZ	Entscheidung des Reichsgerichtes in Zivilsachen.
S. h.	Suisse horlogère.
SJZ	Schweizerische Juristenzeitung.
TMR	Trade Mark Reporter.
ÜWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
VVO	Vollziehungsverordnung.
WSG	Wappenschutzgesetz.
WZG	Deutsches Warenzeichengesetz.
ZbJV	Zeitschrift des bernischen Juristenvereins.
ZGB	Zivilgesetzbuch.
ZHG	Zürcher Handels-Gericht.

1. Kurzer historischer Überblick

a) *Altertum – Mittelalter – Neuere Zeit*

Bereits im frühen Altertum war ein Gebrauch von Marken üblich. Altes chinesisches Porzellan wird mit Markenzeichen versehen gefunden; bei den Griechen entdeckte man auf Münzen, Gemmen und Töpfereiarbeiten, Zeichen, die auf eine bestimmte Herkunft aus einem Distrikt, einer Landschaft oder einer Stadt hinweisen.¹ Ebenso findet man Marken auf Särgen, die die Ägypter, en gros, nach anderen Ländern lieferten und die zum Teil noch heute in Museen gezeigt werden. (Zum Beispiel in der Türkei.)

Im relativ weit entwickelten römischen Staat, dessen Macht eine für damalige Verhältnisse große Sicherheit im Verkehrsleben gewährleistete, kam die Marke schon zu Bedeutung. Man findet sie besonders auf Töpfereierzeugnissen², aber auch auf Käse und Brot³. Die Marke besteht entweder aus dem Namen des Herstellers, des Ortes der Herstellung oder in einem figurativen Zeichen⁴. Eine Gesetzgebung über das Markenrecht bestand noch nicht, wahrscheinlich deshalb, weil der Gebrauch der Marke noch nicht allgemein üblich und darum auch noch nicht das Ziel von Nachmachern und Nachahmern war. Der unberechtigte Gebrauch einer Marke durch einen Dritten konnte auf dem Strafweg durch Beweis des „falsum“, auf dem Zivilweg durch die „actio doli“ verfolgt werden⁵.

Im fünften Jahrhundert lassen sich in der Schweiz die ersten Ansätze zu Hausmarken feststellen, sogenannte „signa“ die die Bedeutung teils eines Okkupations- oder Eigentumszeichen hatten, teils Grenzzeichen oder Zeichen auf Lössstäben waren⁶. Ungefähr seit dem 13. Jahrhundert beginnt sich die Hausmarke (auf dem Land: Hofmarke) voll zu entwickeln, begleitet durch das Anwachsen und Erblühen der Städte. Ihre Funktionen sind immer noch mehrfach, einmal dient sie als Daseinszeichen oder als Zeichen der Willenserklärung, ein andermal als Vermögens- oder auch als Urheberzeichen⁷. Diese Zeichen waren Ersatz für Schriftzeichen, (denn nur ein Bruchteil der damaligen Menschen war des Lesens kundig) bestanden meist in strichartigen Gebilden und hatten fast immer das Kreuz als Grundform⁸.

Mit dem Vermögenszeichen bezeichnete der Eigentümer sein Eigentum und berief sich im Streitfall auf das Vorhandensein dieser Marke. Der Richter mußte demjenigen die Sache zusprechen, dessen Marke den Streitgegenstand bezeichnete: „marca facit praesumi rem esse eius, cuius est marca.“⁹ Das Erzeugerzeichen wies darauf hin, daß die bezeichnete Ware aus der Werkstatt einer bestimmten Person stammte.

Allmählich wird die Hausmarke auch zur Handelsmarke, indem nämlich der Handelskaufmann seine Marke bei abgehenden Waren aufdrückt und nicht mehr nur bewegliches und unbewegliches Hauseigentum damit bezeichnet¹⁰.

¹ Hediger, 6.

² Pointet, Vorlesung.

³ Hediger, 6.

⁴ Martin – Achard, 13 zitiert Dunant, 4.

⁵ Hediger, 6 ff.

⁶ MA 1956, 685.

⁷ MA 1956, 685.

⁸ MA 1956, 685.

⁹ Frei, 1 ff.

¹⁰ MA 1956, 685: „setzte ein Absender nicht seine Marke, sondern die des Destinatars auf die Ware, so war das Eigentum an dieser bereits übergegangen.“

Mit dem Aufkommen der Zünfte erlebte das Zeichen, die Marke, einen ungeheuren Aufschwung. Die Zünfte und die Gilden waren zuerst auf obrigkeitliche Anordnung hin gebildet worden um üblich gewordene Betrügereien zu unterbinden und das Publikum davor zu schützen¹¹. In den Zünften schlossen sich Handwerker des gleichen Berufes zusammen (Schneiderzunft, Färberzunft etc.) und gaben sich in Form von Zunftstatuten strenge Gesetze. Diese schrieben unter anderem vor, daß *jedes* Produkt des Zunftmitgliedes geprüft (geschaut) werden, und nach erfolgter Schau, diesem ein Zeichen (Schaueichen) aufgeprägt werden mußte. Entsprach das vorgelegte Produkt nicht den Anforderungen des Schaugerichtes wurde ihm (je nach Stadtordnung) entweder eine Marke aufgeprägt die die mindere Art der Ware zum Ausdruck brachte, oder die Ware wurde vernichtet. Von den einzelnen Stadtordnungen hing es ebenfalls ab, ob der betreffende Meister ein eigenes Zeichen auf der Ware anbrachte, oder nicht. Einzelne Städte verlangten, *bevor* die Ware vor das Schaugericht kam, daß der Meister sein Meisterzeichen als Urhebernachweis auf der Ware anbrachte. Meist übten die Meisterzeichen eine reine Kontrollfunktion aus, jedoch sind Fälle, besonders bei eigenartigen Gewerben wie zum Beispiel bei den Schwertfeuern, bekannt, wo sich mit der Zeit eine besondere, individuelle Leistung mit dem Meisterzeichen verband. Hieraus können wir entnehmen, daß das Aufprägen des Meisterzeichens bald nicht mehr nur deshalb erfolgte, um dem Schaugericht das Zunftmitglied anzuzeigen, das die betreffende Ware vorlegte, sondern, daß darüber hinaus die Marke um des Erkennens willen beim Publikum, als Aussage über eine individuelle, vielleicht sogar die Zunftbestimmungen überrundende Arbeit, angebracht wurde.

Um die Zeichen, seien es die Zunft- oder Meisterzeichen, bekannt zu machen und Veränderungen (durch Tod, Hinzukommen neuer Zunftmitglieder etc.) zu erfassen, mußten sie öffentlich bekannt gemacht werden¹². Dies geschah durch Hinterlegung eines Duplikates des Druckstockes oder in der Abbildung der Zeichen in einem öffentlichen Markenregister. (So ist zum Beispiel bekannt: das Markenregister der Nürnberger Goldschläger.) Das Aufprägen des Zunftzeichens auf die geschaute Ware verbürgte die von der Zunftordnung geforderte Qualität und Quantität, und damit eine bestimmte Güte. Dadurch wiederum wurde es den Städten ermöglicht, den guten Ruf einer Stadt zu gründen und zu erhalten. (Zum Beispiel Ulmer Barchentschauordnung von 1421.)

Das Hauptziel der strengen Zunftordnungen, vor allem aber der Schaugerichte, war der Schutz des kaufenden Publikums vor Betrug der einzelnen Gewerbetreibenden. Dies kommt auch in den Worten einer französischen Gildeschrift zum Ausdruck, die einleitend bestimmt: „Chacun fera son métier et rien que son métier, afin de le bien faire et de ne tromper personne.“¹³ Das Zunft- oder Schauzeichen verhalf dem Käufer immer wieder die für besondere Qualität und vorgeschriebene Quantität bürgende Ware zu erkennen¹⁴ und war für die Stadt eine zusätzliche Einnahmequelle, denn sowohl Schau als auch Stempelung waren mit einer Gebührentrichtung verbunden. Diese mittelalterlichen Schau- oder Zunftzeichen können zum Teil mit den heutigen Kollektivzeichen verglichen werden: der Zeicheninhaber war die Zunft (Markeninhaber der Kollektivmarke) die Zeichenführungsberechtigten waren, bei Erfüllung gewisser Bedingungen, die

¹¹ Ladas, 8.

¹² MA 1956, 685.

¹³ Jaton.

¹⁴ Frei, 1 ff; Meyer, 45 ff; Häslar, 1; Hediger, 8; Ladas, 8, 657, 659.

Zunftmitglieder (Markenberechtigte). Daß das Zunftzeichen für die Bekanntheit und Bedeutung einer Ware weit mehr in Betracht kam, als das eventuell mitangebrachte Privat- oder Meisterzeichen, beweist die Tatsache, daß immer die Zunftzeichen, höchst selten jedoch die Meisterzeichen nachgemacht wurden. Nachahmung sowie Nachmachung wurden mit strengsten Strafen geahndet¹⁵.

Mit der Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts durch die französische Revolution beeinflussten Gewerbefreiheit, die ihre Verankerung im französischen Gesetz durch Turgot fand, kam eine große Unsicherheit in das Markenwesen. Das strenge Regime der Zünfte fehlte, denn es wurde nicht allorts vom Staat übernommen wie z. B. in Preußen, wo Friedrich Wilhelm I. 1723 die Schau durch staatliche Organe übernahm. So konnten unlautere Elemente fast ungehindert ihr unsauberes Gewerbe zum Schaden des Publikums und der Zeicheninhaber treiben. Wohl ging man gegen Missetäter vorerst noch aus Betrug vor, aber es machte sich immer mehr bemerkbar, daß Spezialtatbestände und Spezialregelungen fehlten.

b) *Die Zeit der ersten Markenrechtgesetzgebungen:*

Die schweizerische Bundesverfassung von 1848 gab den einzelnen Kantonen das Recht, in der Materie des Markenrechtes Gesetze zu erlassen, doch kamen die wenigsten diesem Rechte nach¹⁶. Meistens waren Strafbestimmungen in den kantonalen Gesetzbüchern vorhanden, wie z. B. in St. Gallen, Waadt, Bern, jedoch einzig Genf gab sich, 1862, ein Spezialgesetz über das Markenrecht¹⁷.

Die immer weiter fortschreitende Entwicklung des Handels, vorab aber des zwischenstaatlichen Verkehrs, führte zum lebhaften Wunsch nach einem Markenrecht auf eidgenössischer Basis. Dazu war eine Verfassungsänderung nötig. Zwei derartige Motionen wurden 1865 und 1873 abgelehnt. 1879 erfolgte eine dringliche Vorlage an den Bundesrat und es entstand ein Gesetzesentwurf von 27 Artikeln. Der Bund erklärte sich kompetent für die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Markenrechtes als Untergebiet des Handelsrechtes, und erließ 1879 das erste *schweizerische* Markenschutzgesetz.

Dieses Gesetz zeigte noch einige Mängel, so erklärte es Marken, die nur aus Buchstaben, Zahlen oder Wörtern bestanden, für nicht zulässig und regelte auch noch nicht die Kollektivmarke¹⁸), ebensowenig den Schutz gegen die Verwendung falscher Herkunftszeichen.

1886 legte der Bundesrat einen Entwurf über die Abänderung des Markengesetzes von 1879 vor, worin neben der Einführung des Schutzes für Kollektivmarken auch Bestimmungen über den Schutz der Herkunftsbezeichnungen und industriellen Auszeichnungen enthalten war¹⁹. Der Nationalrat nahm den Entwurf an, jedoch wurde er vom Ständerat mit der Begründung abgelehnt, es sei zu prüfen ob nicht ein besonderes Gesetz über die Herkunftsbezeichnungen zu erlassen sei²⁰. Der Bundesrat legte daraufhin zwei gesonderte Entwürfe vor, der eine die Revision des Markengesetzes von 1879, der andere den Schutz der Herkunftsbezeichnungen betreffend. Die parlamentarische Beratung verschmolz jedoch beide Entwürfe miteinander (deshalb auch der lange Titel) und am 26. September 1890 wurde das Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, angenommen.

¹⁵ Meyer, 45 ff; Ladas, 659.

¹⁶ Pointet, Vorlesung.

¹⁷ Von Waldkirch, Vorlesung.

¹⁸ Frei, 1 ff; Matter, 26.

¹⁹ Matter, 26; von Waldkirch, Vorlesungen.

²⁰ Matter, 27.

c) Gegenwart:

Das am 1. Juli 1891 in Kraft getretene Gesetz zum Schutze der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen ist auch heute noch gültig und wird die Grundlage unserer nachstehenden Betrachtungen bilden. Dieses Gesetz wurde bereits mehrmals abgeändert, und zwar durch die Bundesgesetze vom 21. Dezember 1928, vom 22. Juni 1939, dazu kommt noch eine kleine Revision (Teiländerung) vom 13. Juni 1951. Diese verschiedenen Revisionen waren notwendig um das Bundesgesetz vor allem den internationalen Abkommen vertragsgemäß anzupassen und um dadurch den Inländern die Rechte zukommen zu lassen, die die Schweiz, als Vertragsland der PVU, deren Angehörigen zukommen lassen muß²¹.

Zu erwähnen bleibt noch das Wappenschutzgesetz, das zwar formell nicht mit dem Markenschutzgesetz zusammenhängt, sich aber des öfteren, und zwar in 15 Artikeln, mit ihm befaßt (ebenso wie die Lebensmittelverordnung von 1934)²².

d) Internationale Abkommen auf dem Gebiet des Markenrechtes:

Mit dem Aufkommen der modernen Transportmittel, technischer Hilfsmittel wie Telephon und Telegraph, schwand die Bedeutung der Grenzen spürbar, der Handel begann sich in die Nachbarländer auszubreiten. War vorher das Absatzgebiet weitgehend auf innerhalb der Landesgrenzen beschränkt, so nahm es jetzt immer mehr einen die Grenzen sprengenden Umfang an. Der Absatzmarkt vergrößerte sich auf europäischer Ebene, und selbst die überseeischen Länder gewannen immer mehr an Absatzbedeutung. Es erhoben sich bald markenrechtliche Schwierigkeiten. War das Zeichen, die Marke, wohl im Heimatland geschützt, so nützte ein durch Registrierung gefestigter Markenschutz nichts, sobald die Ware die Landesgrenzen überschritt. Es ergab sich, daß eine im Inland bereits wohlbekannte Marke über den Grenzen, in einem anderen Land, ungestraft nachgemacht und nachgeahmt werden konnte. Eine Regelung des Markenschutzes auf internationaler Basis wurde deshalb immer dringlicher²³.

Anläßlich der Weltausstellung in Paris 1878, wurde vom Kongreß eine permanente Kommission gewählt, die einen Entwurf zu einem zwischenstaatlichen Gesetz, den gewerblichen Rechtsschutz betreffend, ausarbeiten sollte. Nach zweimaliger Umarbeitung dieses Entwurfes (1880 und 1882) kam es zu einer endgültigen Fassung, die von Brasilien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Nordirland, Italien, Holland, Portugal, Tunesien und der Schweiz unterzeichnet wurde, und am 7. Juni 1884 als „*Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*“ in Kraft trat. Dieses Abkommen umfaßt nicht nur das Markenrecht, sondern auch das Patent-, das Muster- und Modellrecht, den Schutz der Herkunftsbezeichnungen und enthält außerdem Bestimmungen zur Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbes²⁴.

Damit war nun plötzlich ein über die Landesgrenzen weit hinausgehendes Territorium geschaffen worden, aufgeteilt in die einzelnen, der Union angehörenden Staaten (s. oben), in dem der Angehörige eines Verbandslandes seine Marke schützen lassen konnte. Der Ausländer wurde dem Inländer gleichgestellt, indem

²¹ Masson, 17.

²² Die beiden letztgenannten Gesetzesbestimmungen werden wir in unserer Besprechung nur am Rande erwähnen.

²³ Hediger, 20.

²⁴ Vgl. Art. 1 PVU.

ihm dieselben Bedingungen auferlegt wurden wie diesem²⁵. Jeder, der in einem der Verbandsländer eine vorschriftsmäßige Hinterlegung der Marke getätigt hatte, wurde durch eine Prioritätsfrist zum Zwecke der Hinterlegung in anderen Ländern begünstigt²⁶. Die Verbandsländer verpflichteten sich, jede im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene Marke „telle quelle“ einzutragen, allerdings unter dem Vorbehalt der Aufzählungen in Art. 6 B 1 – 3 PVU.

Die ursprüngliche Fassung der PVU ist seither in einer stattlichen Reihe von Revisionskonferenzen abgeändert und vervollständigt worden, um sie dem sich immer schneller entwickelnden wirtschaftlichen Leben anzupassen und um Forderungen der Industrie und des Handels Rechnung zu tragen²⁷. In den Revisionskonferenzen von Brüssel und Washington wurden keine materiell-rechtlichen Änderungen eingeführt, sondern lediglich geringfügige Verbesserungen verwaltungstechnischer Natur²⁸. Wichtige Änderungen materiell-rechtlicher Natur brachten jedoch die Konferenzen von Den Haag und London, so die erstere die Einführung der Kollektivmarke²⁹, die letztere ein Entgegenkommen an die Befürworter der freien Übertragbarkeit der Marke³⁰. Die Zulässigkeit der freien Übertragbarkeit wird zwar nach zahlreichen, heftigen Diskussionen den einzelnen Ländergesetzgebungen überlassen, jedoch bringt Art. 6 quater die Möglichkeit der Teilung des Markenrechtes nach Verbandsstaaten und die Zulässigkeit der Übertragung der Marke für einen Teil der Waren durch Teilung der Warenliste³¹. Außerdem wird dem Bedürfnis der Wirtschaft nach einer Konzernmarke nachgegeben³², und dadurch eine jahrelange Diskussion um das Für und Wider der Konzernmarke abgeschlossen³³.

Die modernste Fassung der PVU ist die der Londoner Revisionskonferenz von 1934, und es ist daher verständlich, daß in den letzten Jahren lebhaftere Änderungswünsche laut geworden sind³⁴. So liegen vor allem Vorschläge für eine Neufassung der PVU von der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, wie auch Beschlüsse in diesem Sinne seitens der internationalen Handelskammer, vor³⁵. Die nächste Revisionskonferenz die der großen wirtschaftlichen Entwicklung, in einer für Industrie und Handel umwälzenden, 22jährigen Epoche, Rechnung tragen soll, wird Ende 1957 in Lissabon stattfinden. Es ist zu hoffen, daß es aufgeschlossene und den heutigen Forderungen geneigte Bevollmächtigte vermögen werden die dringend notwendige Modernisierung mit allem Nachdruck durchzusetzen³⁶. Durch die vielen Revisionen ist der Text der PVU unübersichtlich, manchmal sehr schwer verständlich geworden; somit hat die Revisionskonferenz in Lissabon nicht nur sehr viele materielle Änderungen zu bewältigen, sondern sie steht zudem vor der Aufgabe, die PVU fast neu zu redigieren³⁷.

²⁵ Art. 2.

²⁶ Art. 4.

²⁷ Brüssel 1900; Washington 1911; Den Haag 1925; London 1934 (Hediger, 20; Häslers, 5).

²⁸ Häslers, 119.

²⁹ Art. 7 bis.

³⁰ Art. 6 quater.

³¹ Häslers, 119.

³² Art. 5 C 3.

³³ Reimer, Neue Wege, 16 ff.

³⁴ GRUR 1955, 440 Ausl. T; GRUR 1956, 401 ff, Ausl. T; AIPPI 1955, 42.

³⁵ GRUR 1955, 160, Ausl. T.

³⁶ PI 1950, 110.

³⁷ Vgl. Vorschlag in GRUR 1956, 401 ff, Ausl. T: Entwurf des Sonderausschusses der Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz.

Ein Sonderausschuß des Comité exécutif der AIPPI hat für den Ende Mai des Jahres 1956 stattgefundenen Kongreß in Washington eine Neufassung der PVU, auf der Grundlage des Londoner Textes basierend jedoch ohne materielle Änderung, ausgearbeitet. Dieser Entwurf faßt die einzelnen Gebiete (Patent-Markenrecht usw.) zusammen, d. h. ordnet sie nach Sachgebieten, während bisher die einzelnen Bestimmungen oft Patente und Marken zusammen behandelten. Nach Ausführungen in den ersten acht Artikeln, die im ersten Abschnitt die Union allgemein betreffen und im zweiten Abschnitt gemeinsame Bestimmungen für die verschiedenen gewerblichen Schutzrechte festlegen, faßt der Entwurf spezielle Regelungen der einzelnen Rechte in aufeinanderfolgenden Artikeln zusammen³⁸. In diesen Entwurf des Sonderausschusses, auf den wir bei der Besprechung der einzelnen Gebiete noch zurückkommen werden, sollen nun die Wünsche der bisherigen Tagungen des AIPPI und der CCI eingearbeitet und so der Konferenz in Lissabon vorgelegt werden.

Zu erwähnen ist, daß nicht alle der PVU angehörenden Länder den Text von London ratifiziert haben, d. h. am 1. Januar 1957 gehörten von den 45 Mitgliedsländern der PVU 33 der Londoner Fassung, 8 der von Den Haag und 4 der von Washington, an.

Innerhalb der PVU besteht noch eine sogenannte „union restreinte“ von 1891, revidiert in Washington, Den Haag und London, für die grundlegend die Prinzipien der PVU gelten. Ihr offizieller Name ist: „*Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce*.“ Die erste Idee für die Schaffung eines internationalen Abkommens betreffend die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken entsprang einer Tagung der Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz in Paris 1878³⁹. Dieses Abkommen ändert die PVU nicht, sondern wird von ihr gestützt und bringt verwaltungstechnische Vereinfachungen der Markenregistrierung in anderen Ländern als im Ursprungsland. Es entsprang einem allgemeinen Bedürfnis nach Vereinfachung der komplizierten Eintragungsverhältnisse, die bis dahin für jedes Land extra und von neuem erfüllt werden mußten⁴⁰. Die Normen des MMA beziehen sich auf die des Pariser Unionvertrages. Das MMA stellt dem Markengesucher eine zentrale Hinterlegungsstelle in Form des internationalen Büros in Bern zur Verfügung, und erspart ihm dadurch langwierige, zeitraubende und kostspielige Verhandlungen mit den einzelnen nationalen Behörden⁴¹.

Diesem Abkommen, dem nur Mitgliedstaaten der PVU angehören können⁴², sind leider weit weniger Staaten zugehörig als der PVU. Am 1. Januar 1957 wurden 28 Mitgliedstaaten gezählt. Eine Revisionskonferenz des MMA wird in den ersten Juniwochen 1957 in Nizza stattfinden.

Es ist noch zu erwähnen, daß die PVU (jedoch nicht das MMA) eine sogenannte „Convention ouverte“ ist (im Gegensatz zu den amerikanischen Conventionen), d. h. jeder Staat kann ihr beitreten, wenn er sich verpflichtet, bestimmte Abmachungen einzuhalten.

Neben diesen beiden genannten Abkommen, die beide über ein weites Entgegenkommen der verschiedenen Staaten auf internationaler Basis aussagen⁴³, sind

³⁸ Art. 19 – Art. 30 behandeln z. B. die Materie des Markenrechtes abschließend.

³⁹ PI 1890, 1.

⁴⁰ Actes de la Conférence de Londres, 102 ff: «il est né d'un besoin de simplification et d'économie».

⁴¹ Ramseyer, Sh 1956, 581 ff.

⁴² Häslér, 31.

⁴³ Seiler, 38.

noch „l' Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance“ von 1891 und „l' Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels“ von 1925 zu erwähnen.

Die Schweiz war von Anfang an Mitglied der genannten Abkommen, was großen Einfluß auf die interne Gesetzgebung hatte, die durch mehrere Revisionen den revidierten Übereinkünften angepaßt werden mußte⁴⁴.

2. Ziel des Gesetzgebers bei der Gesetzgebung über das Markenrecht

a) Nationale Gesetzgebung

Art. 1 MSCHG bestimmt, daß Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind, als Fabrik- oder Handelsmarken betrachtet werden. Zweck der Marke ist also, dem Industriellen oder Händler eine Möglichkeit zu geben seine Ware mit einem Zeichen zu versehen, das sich von anderen *unterscheidet* und das, nach Erfüllung besonderer Erfordernisse, *geschützt* wird. Wozu dient nun der Besitz einer Marke? Der Industrielle oder Händler weiß, daß seine Ware auf einem großen Markt mit gleichartigen Waren zusammen angeboten wird und daß sie sich aus der Anonymität der unbezeichneten Warenmasse nur durch Markierung seines Produktes abheben wird. Es ist somit dem Markeninhaber daran gelegen, mit Hilfe der Marke seine Ware bemerkbar zu machen. Dieses „Auf sich aufmerksam machen“ mit Hilfe der Marke lohnt sich jedoch nur, wenn diese geschützt ist, denn sonst ist die Gefahr desto größer, je bekannter die Marke wird, daß sie das Ziel von Nachahmungen, Nachmachungen oder anderen unlauteren Machenschaften wird.

Durch den Eintrag der Marke, so hat der Gesetzgeber bestimmt, kommt der Markeninhaber in den besonderen Schutz des MSCHG. Durch diesen Schutz des Markeninhabers werden, bei näherem Hinsehen, auch gewisse Interessen der Käuferschaft gewahrt, denn:

1. Die Marke wird benutzt um eine bestimmte Ware kenntlich zu machen, um sie aus zahllosen gleichartigen Angeboten hervorzuheben.
2. Eine markierte Ware wird zweifellos eine bestimmte Eigenart, eine bestimmte Qualität aufweisen, denn es ist undenkbar, daß jemand mit Hilfe einer Marke auf die schlechte Verfassung seiner Ware aufmerksam machen will.
3. Der Markeninhaber hat aber nur ein Interesse an der Marke, wenn sie ihm *geschützt* werden kann, denn
4. erst dann lohnt es sich für ihn, der bezeichneten Ware eine besondere Qualität zu geben¹ (denn erst dann ist *er* der alleinige Nutznießer seiner Anstrengungen).
5. Durch diesen Schutz wiederum, wird aber auch der Käufer vor Täuschungen, die ungestrafte Nachahmungen und Nachmachungen mit sich bringen würden, bewahrt.

Daraus ersehen wir, daß mit dem Schutz der Marken nicht einseitig Interessen der Industriellen, Händler oder Produzenten gewahrt, sondern gleich-

⁴⁴ Matter, 26.

¹ MA 1956, 489.

zeitig Interessen der Käuferschaft wahrgenommen werden. Die Marke ist demnach ein Institut, das sowohl die Interessen der Markeninhaber als auch der Abnehmer zu wahren imstande ist, wenn sie in den Schutz des Gesetzes kommt². In diesem Markenschutz wird zugleich ein soziales Interesse nach reeller Abwicklung des wirtschaftlichen Lebens befriedigt³. Ob sich der Gesetzgeber bei der Ausarbeitung des MSCHG über die Doppelschutzwirkung der Marke im Klaren war und ob er seine Stellung als „Zünglein an der Waage“ klar erkannte und versuchte immer *beiden* Interessen Rechnung zu tragen, erscheint uns fraglich. Diese Fraglichkeit ist aber durchaus verständlich, denn es wurde ja besonders von Seiten der Industrie immer wieder auf die Dringlichkeit eines Markenschutzgesetzes hingewiesen. Freilich klang in diesen Forderungen auch der notwendige Schutz des fortwährend Täuschungen ausgesetzten Käufers mit, aber die Haupttriebfeder war doch zweifellos der Wunsch der Industrie in eigenem Interesse einen Markenschutz zu erlangen. Dadurch ist auch erklärlich, daß nicht immer klar erkannt wurde (zumal es an Erfahrung fehlte), daß das Interesse des Käufers gleichberechtigt dem der Industriellen und Händler gegenübersteht. Aus dem erwähnten Erfahrungsmangel heraus betonte der Gesetzgeber bei Tatbeständen, die seiner Meinung nach Täuschungsgefahr für den Käufer bedeuten konnten, die Interessen der Öffentlichkeit fast zu stark, während er bei anderen Tatbeständen diese Interessen zu wenig beachtete.

Das Ziel des schweizerischen Gesetzgebers war in erster Linie, die Interessen der Industrie und des Handels zu wahren, dabei war es ihm klar, daß Interessen der Öffentlichkeit mitberücksichtigt werden mußten. Das Wissen um die Pflicht, die Interessen der Allgemeinheit in einem Markengesetz zu wahren, schwingt bei den Gesetzesberatungen mit (s. Sitzungsprotokolle), die Ausdehnungen und Grenzen dieser Interessen waren jedoch, so darf angenommen werden, noch nicht ganz klar.

b) *Exkurs: Die obligatorische Marke:*

Starke Betonung der Interessen der Öffentlichkeit ist bei der obligatorischen Marke zu finden. Diese wird in der Hauptsache dazu angebracht, um die Käufer vor minderwertiger Ware zu schützen und um jederzeit den Erzeuger feststellen zu können⁴.

Im Gegensatz zur Schweiz kennen einige östliche Länder, wie z. B. die UdSSR und heute auch die DDR eine obligatorische Kennzeichnung für die Produkte im allgemeinen⁵.

§ 1 WZG⁶ besagt: „Alle industriellen Erzeugnisse müssen so gekennzeichnet sein, daß der Hersteller möglichst auch während des Gebrauches eindeutig festgestellt werden kann.“ „... Die Kennzeichnung gilt als eindeutig, wenn sie die Firmenbezeichnung oder eine eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke enthält.“ Diese obligatorische Marke ist demnach hauptsächlich wegen der Herkunftsangabe angebracht, und hat auch aus diesem Grund mit der uns bekannten Individualmarke kaum mehr etwas gemeinsam⁷.

² Raduner, 21; AIPPI 1938, 335; Message du Conseil fédéral: „La protection des marques est avant tout d'ordre public.“; bundesrätliche Botschaft vom 31. X. 1879: „es ist einleuchtend, daß das Gesetz nicht nur die Privatinteressen der Produzenten, sondern auch diejenigen der Konsumenten wahren soll.“; Reimer, 10; Pointet, problèmes, 83; Krayenbühl, 19; Müller, 69; a. A. Schwank, 48.

³ Ladas, 44.

⁴ Präambel zum WZG der DDR.

⁵ Pointet, problèmes, 83 und dort angegebene Quellen.

⁶ DDR.

⁷ PI 1955, 36; Miosga, 15.

Daß der Zweck, den die obligatorische Kennzeichnung der Produkte erreichen will, „die Bevölkerung vor dem Bezug minderwertiger Waren zu schützen“⁸ auch durch andere Möglichkeiten erreicht werden kann, besonders durch Freiheit der Wirtschaft, und dem dadurch bedingten Konkurrenzkampf⁹, wird weiter unten aufgezeigt werden.

Die Öffentlichkeit kann, auch wo die Warenkennzeichnung freiwillig geschieht, genügend vor Täuschungen bewahrt werden¹⁰, deshalb besteht für die obligatorische Marke, zugunsten der Öffentlichkeit kein Bedürfnis.

Der obligatorischen Marke ähnliche Zeichen sind z. T., jedoch sehr vereinzelt, auch in der Schweiz zu finden, um wenn nötig, jederzeit eine Kontrolle über die Herstellung von Waren durchführen zu können¹¹. Es *kann* eine amtliche Prüfung erfolgen, die sich auf die Richtigkeit und Zulässigkeit der auf den Waren angebrachten Bezeichnungen erstreckt¹². Solche Kontrollen werden in der Regel durchgeführt, um den Käufer dort vor Täuschungen zu schützen, wo er, nach Lage der Dinge, sich nicht selbst ein umfassendes Urteil über die Ware bilden kann (z. B. ist es ihm kaum möglich eine Ware auf ihren Feingoldgehalt zu prüfen). Diese Marke¹³ ist in der Schweiz nur auf einige wenige Produkte beschränkt¹⁴ und wird nicht vom MSCHG, sondern von Spezialgesetzen für obligatorisch erklärt. Diese Beschränkung, so darf wohl angenommen werden, ist deshalb möglich, weil die meisten Produkte besser auf ihre Qualität nachzuprüfen sind, weil die Konkurrenz (dadurch die Überwachung der Konkurrenten durch die Konkurrenten) umfangreicher ist, und weil wegen diesen und einigen, unten näher zu besprechenden Faktoren, die Interessen der Öffentlichkeit weitgehend gewahrt sind.

c) *Internationale Gesetzgebung:*

aa) *Pariser Verbandsunion*

Wie schon bei den Vorarbeiten zur Pariser Union im Jahre 1883 verlautete¹⁵, war das allgemeine Ziel der Union die internationalen Beziehungen zu stärken, die zergliederte Vielheit der Gesetze und die verschiedene Behandlung von In- und Ausländern zum Verschwinden zu bringen¹⁶, den zwischenstaatlichen Beziehungen auf friedlicher Basis eine weitmögliche Sicherheit zu garantieren, Leitgedanken des Internationalen Rechtes weiter zu entwickeln, die verschiedenen Völker der zivilisierten Welt in friedlichem Wettbewerb einander näher zu bringen, einen Schritt weiter auf eine einheitliche Weltwirtschaft zuzukommen¹⁷ und die Ehrlichkeit und Lauterkeit des internationalen Handels und Verkehrs zu fördern und zu schützen¹⁸.

⁸ Miosga, 15 ff.

⁹ PI 1955, 135.

¹⁰ Vgl. besonderer Teil, II ff.

¹¹ Art. 10 BGes. Edelmetall; Art. 3 quater BGes. Absinthverbot.

¹² Art. 14 BGes. Edelmetall.

¹³ Verantwortlichkeitsmarke, Art. 9 BGes. Edelmetall.

¹⁴ Zum Beispiel Edelmetallwaren, goldene Uhrgehäuse, nach BGes. vom 20. VI. 1933; Verkauf von Zündhölzern, nach BGes. vom 2. XI. 1898 usw.

¹⁵ Actes de la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle, Paris 1883, 12.

¹⁶ Ladas, 8.

¹⁷ Ladas, 8 ff.

¹⁸ Ladas, PI 1954, 93.

Die gesetzgeberische Arbeit wurde dadurch erschwert, daß sich (nicht wie bei der Arbeit zur nationalen Gesetzgebung, wo die zu schaffenden Normen allein aus Beratung von Vorschlägen, Annahme und Verwerfung dieser entstehen), eine Vielfalt nationaler Konzeptionen und nationaler Markengesetze gegenüber standen. Zur Gesetzesberatung bemerkt Ladas, 531: „deux pays qui se trouvent aux antipodes l'un de l'autre peuvent fort bien régler de la même manière la matière des marques, puisque l'honnêteté et la droiture, qui sont en l'espèce à la base du droit, ont partout le même sens et que les intérêts entrant en ligne de compte sont universels: il s'agit toujours d'un côté de l'intérêt que les industriels et les commerçants ont à la protection de leur marque et de l'autre côté de l'intérêt que le public a à être sauvegardé contre la fraude et contre les erreurs quant à la nature des produits.“

Die PVU zeigt sich heute so, daß die Behandlung der Industriellen und Händler, die eine Marke im Ursprungsland eingetragen haben, ihnen gewährte Vergünstigungen und obliegenden Pflichten festgelegt wurden, während Regelungen zum Schutz der Interessen der Öffentlichkeit den nationalen Bestimmungen überlassen wurden. Wo den Bearbeitern der PVU eine Gefährdung der Öffentlichkeit akut schien, brachten sie diese in den einzelnen Normen zum Ausdruck¹⁹.

Ziel der Gesetzgeber bei Ausarbeitung der PVU war demnach, juristische Normen festzulegen, die bestmöglichst allen in Erscheinung tretenden Interessen gerecht werden würden²⁰. Ausführung und Auslegung der Bestimmungen wurden den einzelnen Staaten überlassen mit dem Wunsch, sich ebenfalls von den liberalen und großzügigen Gedanken leiten zu lassen wie sie die PVU beleben.

Die PVU wurde schon manchmal zum Schrittmacher für die weitere Entwicklung der nationalen Gesetze. Ob der Union immer die Verwirklichung des ihr vorschwebenden Ideals „la satisfaction de tout l'ensemble des intérêts sans sacrifice d'un seul“²¹ gelungen ist, werden wir in der Besprechung der einzelnen Bestimmungen untersuchen.

bb) *Madrider Markenabkommen:*

Wie bereits oben angedeutet wurde, ist das Ziel des MMA verwaltungstechnische Vereinfachung der Markenregistrierung. Dadurch soll die Überwindung der verschiedenen komplizierten Eintragungssysteme erreicht werden. Das MMA ist vor allem ein Entgegenkommen der Mitgliedsstaaten untereinander, um sich die Markenregistrierungen zu erleichtern.

3. Lagebestimmung des Markenrechtes

a) *Das Markenrecht als ein Recht des gewerblichen Rechtsschutzes*

Der Ausdruck „gewerblicher Rechtsschutz“ basiert auf der französischen Bezeichnung „propriété industrielle“, die auch die englische Benennung „industrial property“ beeinflusst hat, und umfaßt Regelungen über Rechte an unkörperlichen Gütern im Bereich privatwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit¹.

¹⁹ Zum Beispiel Art. 5 C 3; Art. 6 B 3; Art. 6 bis; Art. 6 quater; Art. 7 bis.

²⁰ PI 1954, 93 Ladas.

²¹ Ladas, PJ 1955, 135.

¹ Von Waldkirch, Vorlesung.

Der gewerbliche Rechtsschutz umfaßt die technischen Erfindungen, wie Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, ebenso den Markenschutz und die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb.

Über dem ganzen gewerblichen Rechtsschutz steht das Wahrheitsprinzip, d. h. die Übereinstimmung von Vorstellung und Wirklichkeit², weswegen auch *nur* der *wahrhaft* Berechtigte Recht auf Schutz durch die verschiedenen Gesetze beanspruchen kann. Wahrhaft berechtigt kann sowohl der ursprüngliche Rechtsinhaber als auch ein nachweisbar berechtigter Rechtsnachfolger sein³.

Gerade im gewerblichen Rechtsschutz ist ein interessantes, dauerndes Widerspiel der Interessen zu beobachten. Es sehen sich Einzelne oder mehr oder minder große Personengruppen, die ein Recht auf irgendwelchen Schutz haben, einer anonymen Öffentlichkeit gegenüber, die ihrerseits Anspruch auf Interessenwahrung erhebt. Alle sich treffenden Interessenkreise haben Anspruch auf bestmögliche Wahrung ihrer Belange durch ständig neues gegeneinander Abwägen. So rechnet man z. B. der Öffentlichkeit zugute und berücksichtigt es für sie (z. B. durch eingeschränkte Schutzgewährung), daß viele Leistungen nur deshalb möglich sind, weil sie sich auf vorangehende aufbauen oder an bereits gewonnene Erkenntnisse anknüpfen. Manche eigenwilligen und stark individuell anmutenden Ergebnisse und Werke konnten nur deshalb werden, weil sie aus einem unermesslichen und nie versiegenden Schatz des der Allgemeinheit gehörenden Erfolgs- und Bildungsgut entstanden⁴.

Ein andermal werden „gewisse Schöpfungen an denen im Prinzip ein Monopol anerkannt werden müßte, der Allgemeinheit freigehalten, weil sie für einen großen Teil des Volkes als wichtig angesehen werden.“⁵ Die in Frage kommenden Interessensphären können *nicht* ein für alle Mal durch den Gesetzgeber festgelegt werden, denn hier, wie kaum anderswo im Rechtsleben, ist die Materie täglich neuen Einflüssen des sich entwickelnden Rechtsdenkens und Geschäftslebens ausgesetzt; davon gerade ist der gewerbliche Rechtsschutz abhängig, daß man ihn nicht statisch starr sondern dynamisch, anpassungs- und reaktionsfähig erhält.

Nicht nur immaterielle Werte hat der gewerbliche Rechtsschutz sorgfältig zwischen Urheber, sonstigen Berechtigten und der Allgemeinheit zu verteidigen und zu verteilen, sondern auch beide Interessenkreise vor möglichen Skrupellosigkeiten (wie Ausbeutung, Täuschung) zu bewahren.

Das Patentrecht regelt das absolute Recht an der Erfindung und ist *wesensgleich* mit dem Eigentumsrecht an Sachen. Die Erfindung ist das Ergebnis geistig-schöpferischer Tätigkeit durch Ausnutzung bereits vorhandener oder weiter entwickelter Schlüsse. Sie muß absolut *neu* sein. Das Patentrecht gibt dem Schöpfer ein zeitlich beschränktes, absolutes Recht an seiner Erfindung. Die Erteilung erfolgt durch obrigkeitlichen Akt der Patentverleihung.

Das Gesetz über Muster und Modelle schützt originelle Vorlagen, nach denen weitere Exemplare ausgeführt werden können. Man unterscheidet zwischen Gebrauchs- und Geschmacksmuster. Geschmacksmuster sind solche, bei denen *nicht* die Nützlichkeit entscheidet, sondern die Wirkung auf den Formen- und Farbensinn. Ihr eigentlicher Zweck liegt in einer neuen ästhetischen Wirkung. Diese Art von Muster werden im schweizerischen Recht *nicht* geschützt. Der Schutz des schweizerischen Gesetzgebers erstreckt sich *nur* auf Gebrauchsmuster, die er als

² Troller, 6.

³ Troller, 3.

⁴ Troller, 6.

⁵ Troller, 6.

originelle Vorlagen für die Gestaltung gewerblicher Erzeugnisse definiert⁶. Es wird demnach bewußt ein praktischer Zweck unterstützt. Das BG versucht eine strenge Trennung der beiden Musterarten, dies gelingt ihm aber nur bedingt, denn die Grenzen sind oft fließend. Das Recht am Muster oder Modell entsteht durch die Hinterlegung und nach Erfüllung gewisser materieller Bedingungen.

Das Patentrecht gibt dem Berechtigten Schutz an einer von ihm hervorgebrachten neuen Idee, ebenso wie das Muster- und Modellrecht den Urheber für eigene oder Perfektionierung fremder Gedanken belohnt. Gewissermaßen ist sowohl der Schutz des Patent- wie auch des Muster- und Modellgesetzes die Krönung und Belohnung eigener fortschrittlicher Gedankenarbeit, als Abschluß für eine entwickelnde Tätigkeit. Beide Gesetze geben dem Begünstigten eine Ausschlussfrist von bestimmter Zeit, in dieser kann er seine Arbeit für sich ausbeuten und eventuell bedeutende Investitionen während der Erfindungszeit durch industrielle Verwertung usw. herauswirtschaften. Die durch beide Gesetze gewährte Frist kann, im Hinblick auf die Interessen der Öffentlichkeit, nicht verlängert werden. Ganz anders finden wir die Regelung im Markenrecht. Hier steht die Rechtsschutzerteilung nicht am *Schluß* einer Leistung, sondern am *Anfang* einer bestimmten Tätigkeit. Wie wir schon oben festgestellt haben, ist dem Gesetzgeber daran gelegen, im sozialen Interesse die reelle Abwicklung des wirtschaftlichen Lebens durch geschützte Warenzeichen (Marken) zu unterstützen. Die Rechtsschutzgewährung, die nicht eine Begründung, sondern nur eine Unterstützung des Rechtes hervorruft, ist deshalb nicht begrenzt und kann unendlich lang immer weiter verlängert werden. Allerdings steht eine Verlängerung immer unter dem Vorbehalt, daß die Öffentlichkeit nach wie vor am Schutz des bestimmten Zeichens interessiert ist. (Das Zeichen muß der gleichen Prüfung unterzogen werden wie bei Neueintragung.)⁷

Allen aufgezählten Gesetzen ist gemeinsam, daß sie dem gewerblichen Rechtsschutz angehören und Rechte an unkörperlichen Gütern schützen. Beim Patent, Muster und Modell ist das unkörperliche Gut die Idee, bei der Marke nicht das sinnlich faßbare Zeichen, sondern das was die Marke verkörpert, nämlich Bedeutung und Bekanntheit der bezeichneten Ware beim Publikum. Daß diese Bekanntheit beim Käufer erst durch *Gebrauch* des Zeichens hervorgerufen werden kann, leuchtet ein. Allerdings braucht dieser Gebrauch nicht *nur* markenmäßig, d. h. im Sinne des Gesetzes⁸ erfolgen (direkte Anbringung auf Ware oder Verpackung), sondern kann auch durch Anpreisung in Reklamen, Anzeigen usw. mit Bezug auf die Ware geschehen. Die Hauptsache ist, daß die Marke verbunden mit der Ware auf den Markt kommt, und daß somit die Käuferschaft die Möglichkeit hat, die Ware und die Marke *zusammen* kennenzulernen. Denn *ohne* Gebrauch der Marke in Verbindung mit der Ware, kann das Zeichen zwar für eine Ware bekannt werden, es entsteht aber bloße Bekanntheit des Zeichens, eventuell mit *Vorstellungen* über die Ware verbunden, ohne aber, daß eine *Erfahrung* mit der Ware hinzutritt.

Bedeutung und Bekanntheit des Zeichens, in Verbindung mit der bestimmten Ware, ergeben zusammen den „*goodwill*“, das ist die Anhäufung von Vertrauen auf Käuferseite mittels gemachter, guter Erfahrungen⁹.

⁶ Art. 2, MMG.

⁷ Näheres unten I 3 ff.

⁸ Art. 1, MSCHG.

⁹ MA 1956, 128; Reimer, 7, 46; Troller, IPR, 204; Ladas, PI 1955, 135.

Aus dem Vorstehenden wird verständlich, warum das schweizerische Recht die Entstehung des Markenrechtes vom markenmäßigen *Gebrauch* abhängig macht. Der Schutz des Markenrechtes zielt *nicht* auf das kleine, körperlich unscheinbare Ding, die Marke (mag sie auch eventuell künstlerischen Wert haben), sondern auf das körperlich unfaßbare Renomé, das sich die Marke in Verbindung mit der gekennzeichneten Ware errungen hat.

Streng genommen dürfte das Recht an der Marke erst mit *dem* Tag beginnen, wo der erste Käufer die mit der Marke gekennzeichnete Ware um der gemachten Erfahrungen willen bestellt oder kauft¹⁰. Da aber eine solche Feststellung sehr schwierig zu machen wäre, hat sich das schweizerische Recht auf den Standpunkt gestellt, daß das Recht an der Marke durch den ersten markenmäßigen Gebrauch entsteht¹¹. Dieses Recht an der Marke begründet ein Vorrecht des Erstgebrauchers gegenüber jedem anderen Benutzer¹² und gibt ihm gegen Störer seiner Marke den Schutz des Wettbewerbsgesetzes.

Der Erstgebrauch ist demnach konstitutiv für die Entstehung des Rechtes an der Marke; die Eintragung des Zeichens ins Markenregister ist rein deklarativ für das bereits entstandene Markenrecht, jedoch konstitutiv für den, durch das MSCHG besonderen gesetzlichen, ausschließlichen Schutz¹³.

Wenn wir bei einem Blick über die Grenze bemerken, daß im deutschen WZG¹⁴ das Recht an der Marke konstitutiv mit dem Eintrag in die Warenzeichenrolle entsteht, erhebt sich unwillkürlich die Frage nach dem Schutzgegenstand. Man kann sich 100 Warenzeichen eintragen lassen, und hat, nach erfolgtem Eintrag, 100mal ein Recht an 100 Marken und den Rechtsschutz gegen Gebrauch der Zeichen durch Dritte. Bei ungebrauchten, jedoch eingetragenen Marken erstreckt sich tatsächlich das Recht an der Marke *nur* auf das sinnlich wahrnehmbare Zeichen, denn von einem goodwill, einer Bekanntheit und Durchsetzung im Verkehr kann ja keine Rede sein. Dadurch erscheint die Einreihung des Rechtes an der Marke in diesem ungebrauchten Stadium unter die Rechte des gewerblichen Rechtsschutzes, der die unkörperlichen Güter umfaßt, als fragwürdig.

Die Lösung des schweizerischen Rechtes ist deshalb einleuchtender. Das Entstehen des Markenrechtes ist streng an den Gebrauch geknüpft¹⁵ und dadurch die Einreihung des Markenrechtes unter die Rechte des gewerblichen Rechtsschutzes sanktioniert.

b) *Verhältnis des MSCHG zum Gesetz über den unlauteren Wettbewerb*

Der Begriff des „unlauteren Wettbewerbs“ wurde vom amerikanischen common-law Richter entwickelt¹⁶ und fand Eingang ins europäische Rechtsdenken.

Der Wettbewerb wird umschrieben als das Streben mehrerer nach einem einheitlichen Ziel (nämlich wirtschaftlichem Erfolg mittels Umwandlung einer Lei-

¹⁰ Ähnlich von Burg, die das Recht an der Marke erst nach Verkehrsgeltung anerkennen will.

¹¹ BGE 12, 188; 25 II 774; 43 II 103; 53 II 361; 56 II 170; 76 II 92; von Waldkirch, 127; 130; Mertzluft, 31; Pointet, cours; von Burg, 78; Matter, 86. (Vgl. dazu: Pointet, problèmes, 96. Dort wird section 3 des canadischen UWG erwähnt. Dort gehört das Markenrecht demjenigen, der die Marke zum erstenmal gebracht oder sie zum erstenmal *bekannt* gemacht hat.) Die Regelung im amerikanischen Rechtssystem verdient ebenfalls erwähnt zu werden. Der Eintrag ist rechtsbegründend aber der Gebrauch muß nachgewiesen werden. Nach fünf Jahren muß bewiesen werden, daß die Marke noch benützt wird, andernfalls verfällt das Zeichen.

¹² Matter, 87; Mertzluft, 31.

¹³ Matter, 86; Seiler, 31; Kühne, 54; BGE 70 II 249.

¹⁴ § 9.

¹⁵ A. A. Matter, 91.

¹⁶ GRUR 1956, 202 Ausl. T.

stung in Geld, durch Absatz an den Abnehmer)¹⁷ mit verschiedenartigen Leistungen¹⁸. Je größer die Anzahl der Konkurrenten, je geringer ist die Chance auf befriedigende Zielerreichung, und desto größer die aufzuwendende Kraft, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Daraus erhellt, daß der Wettbewerb den Gedanken in sich schließt, daß nur auf Grund besserer Leistung das Ziel erreicht werden kann. Demnach ist der Wettbewerb ein Leistungskampf¹⁹. Dem Wettbewerbsrecht vorangestellt ist das Wahrheitsprinzip, d. h. niemand darf durch unlautere Wirtschaftsgepflogenheiten irregeführt werden. Schutz der Allgemeinheit ist demnach u. a. ein gemeinsames Ziel von Wettbewerbs- und Markenrecht²⁰.

Im Bestreben, einerseits den freien Konkurrenzkampf zu schützen und zu unterstützen, andererseits die Tatbestände des unlauteren Wettbewerbs näher zu umschreiben, wurde ein UWG ausgearbeitet, das am 15. III. 1945 in Kraft trat und den bisherigen Art. 48 OR außer Kraft setzte²¹. Als unlauterer Wettbewerb ist nun jeder Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen, anzusehen²².

Art. 1, 2 UWG zählt in einer Reihe von Tatbeständen²³ Fälle des unlauteren Wettbewerbs auf, ohne abschließend zu sein. Die Aufzählung ist rein beispielhaft, darum sind u. a. Markenverletzungen ganz allgemein unerlaubte Handlungen im Sinne des Art. 1 UWG, d. h. Darstellung eines Verstoßes gegen Treu und Glauben.

Das Markenrecht kann wohl als Ausschnitt aus dem allgemeineren Recht des Wettbewerbs angesprochen werden²⁴, denn wenn, wie oben angedeutet, das UWG ein Mittel dazu ist, die laute Führung des Leistungs- und Wirtschaftskampfes zu schützen und zu unterstützen, dann dürfte es zutreffen, daß es die Tatbestände der unlauteren Verwendung von Marken, zum Nachteil der Inhaber und der Abnehmer, mitumfaßt. Trotzdem finden sich Unterschiede zwischen dem MSCHG und dem UWG:

1. Das UWG schützt den lauten Wettbewerbskampf im allgemeinen, das MSCHG ein Rechtsgut, d. h. das Recht an einer Marke.
2. Das MSCHG verleiht in einem gewissen Sinne ein Monopol, nämlich das Alleinrecht zur Führung einer bestimmten Marke, das UWG verleiht kein Monopol, sondern sorgt zugunsten aller Marktteilnehmer, daß die Marktgepflogenheiten einem realen und fairen Wirtschaftskampf entsprechen²⁵. Dazu schreibt Matter in ZbJV 1951, 467: „dem schweizerischen Gesetzgeber ist es (im UWG) weniger um die Konkurrenten als um die Kunden zu tun, d. h. das Allgemeininteresse steht im Vordergrund. Nicht den Wettbewerbern, sondern dem Wohl der Öffentlichkeit kommt das Primat zu. Oder um nicht zu übertreiben, bei der Auslegung werden ebensosehr die Interessen der Kunden wie die der Wettbewerber beachtet ... Es fällt auf, daß von den Beispielen in Art. 1 Abs. 2 die Fälle unter

¹⁷ Boss, 28.

¹⁸ Troller, 6.

¹⁹ Boss, 21.

²⁰ Martin – Achard, 162.

²¹ BGE 72 II 394.

²² Art. 1, 1 UWG (GRUR 1956, 202 Ausl.T.: „Unlauterer Wettbewerb ist jede Handlung und jede Tätigkeit, die die Abspenstigmachung der Kundschaft eines gewerblichen Unternehmens oder einer Handelsfirma zum Ziele hat“).

²³ a–h.

²⁴ Martin – Achard, 161.

²⁵ Boss, 83; Matter, ZbJV, 1951, 449 ff.

lit. a–d fast durchweg Handlungen betreffen, welche namentlich vom Standpunkt des Kunden unerwünscht sind. Einzig die lit. e–g beschlagen nur das gegenseitige Verhältnis der Wettbewerber untereinander, wobei aber überall allgemein-sittliche Gesichtspunkte, Sorge für anständiges Verhalten und Respektierung der Vertragstreue, als auch öffentliche Interessen mitspielen. „... Kunden- und Konkurrenzinteressen stehen gleichwertig nebeneinander.“ In diesen Gedanken kommt wohl am besten zum Ausdruck, daß das UWG *nicht* dazu da ist, um einseitig Interessen zu betonen oder gar Monopole zu verleihen, sondern um allen sich im Wettbewerb befindenden Interessen so gut wie möglich gerecht zu werden.

Es erhebt sich nun die Frage, wie die Anwendung der beiden Gesetze (UWG und MSCHG) erfolgt. Schließen sie einander aus, können sie alternativ oder kumulativ angewandt werden?

Noch BGE 54 II 63 stellte, ständiger Lehre und Praxis folgend, fest, daß die Spezialnormen des MSCHG ausschließliche Anwendung vor den gemeinrechtlichen Normen des UWG fordern, sie seien „eine Präzisierung dessen, was im MSCHG als unlauterer Wettbewerb“ angesehen würde²⁶. Dazu ist folgendes zu sagen: Die damalige Auslegung hing damit zusammen, daß im unlauteren Wettbewerb eine Verletzung bestimmter Individualrechte erblickt wurde²⁷. Als Rechtsgut, dem Schutz gewährt wurde, galt die Persönlichkeit in ihrer wirtschaftlichen Sphäre²⁸. „So wurden z. B. an Warenausstattungen, Geschäftsgeheimnissen usw. Individualrechte angenommen.“ „Mit der Schaffung des UWG wurde jedoch die Unhaltbarkeit dieser Betrachtungsweise eingesehen. Richtigerweise wird heute nun angenommen, das UWG solle *nicht* Persönlichkeits- oder Individualrechte schützen, sondern fordere die Respektierung allgemeiner Regeln des objektiven Rechtes, das auf diesem Gebiet gilt, unabhängig davon, ob gleichzeitig private Interessen oder Rechte verletzt werden“²⁹.

Mit der Einführung des UWG hat auch das BG seinen Standpunkt geändert und ist zur *grundsätzlich* kumulativen Anwendung der Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb und des Markenschutzgesetzes übergegangen. Beide Gesetze stehen nun im Sinne einer Anspruchskonkurrenz dem Geschädigten zur Verfügung³⁰. Das BG begründet seine Auffassung damit, daß in bezug auf Haftung und Ansprüche das UWG zum Teil mit seinen Bestimmungen *über* die markenrechtlichen hinausgehe³¹. Diese Begründung ist einleuchtend. Das MSCHG schützt z. B. nur die markenmäßige Verwendung des Zeichens auf der Ware oder der Verpackung (Art. 1), es würde demnach den Berechtigten schutzlos einer zweifellos möglichen anderen Verwendung der Marke, sei es in Reklamen, Anzeigen, usw. überlassen³².

BGE 73 II 118 hat entschieden, daß die kumulative Anwendung der beiden Gesetze nicht dazu führen darf, daß z. B. eine zeitliche Begrenzung des Spezialgesetzes mit Hilfe des UWG übergegangen wird, d. h. wenn das Spezialgesetz einen Tatbestand hinreichend regelt, ist dieser zu respektieren. Unter allen Um-

²⁶ BGE 17, 133; BGE 31 II 320.

²⁷ Matter, ZbJV 1951, 449 ff.

²⁸ Matter, a. a. O. 458.

²⁹ Germann, 256.

³⁰ BGE 73 II 110; 79 II 219 etc.

³¹ BGE 73 II 118; 73 II 136; 76 II 94; ebenso: Matter, ZbJV 1951, 460; Boss, 122; Raduner 46, 117; von Graffenried, 87; schweiz. Mitt. 1955, 127; GRUR 1956, 202 Ausl.T.; Pointet, cours.

³² fches jurid. 1021; Matter, 36; Mertzluuff, 79; BGE 73 II 134; a. A. David, 257.

ständen muß bei der Anwendung der beiden Gesetze jeglicher widersprechende Entscheid vermieden werden³³.

c) *Bundesgesetz betreffend den Schutz der Herkunftsbezeichnungen von Waren und das MSCHG*

Gemäß der Legaldefinition des Art. 18 MSCHG ist die Herkunftsbezeichnung der Name einer Stadt, Ortschaft, Gegend oder eines Landes, welcher einem Erzeugnis seinen Ruf gibt.

Die Herkunftsbezeichnung ist an sich keine Marke. Durch eine Marke kann sich ein Einzelnar ein Monopol schaffen und zwar an diesem bestimmten Zeichen. Ein Monopol an einer Herkunftsbezeichnung ist aber im allgemeinen nicht möglich, weil diese *allen* in der bestimmten Stadt, Ortschaft, Gegend oder in dem Land Ansässigen zusteht, und somit die Eintragung durch einen Einzelnen Art. 3 Abs. 2 MSCHG (Gemeingut) widersprechen würde³⁴. Möglich ist die Eintragung einer Herkunftsbezeichnung für einen Einzelnen nur dann, wenn der wohl seltene Fall eintritt, daß diesem das ganze mit der Herkunftsbezeichnung benannte Territorium allein gehört³⁵.

Der Benützer einer Herkunftsangabe hat nicht die Möglichkeit sich auf den Schutz des MSCHG zu berufen, sondern ist lediglich auf die Schutzregeln der Art. 18 ff. angewiesen³⁶.

Fraglich ist, ob die Herkunftsbezeichnung nicht insoweit die Funktionen einer Marke erfüllt, als sie von mehreren benützt wird und dabei Ähnlichkeit mit der Kollektivmarke aufweist. Es fehlt jedoch bereits an einer Vereinigung i. S. von Art. 7 bis MSCHG, die als Rechtsinhaberin in Frage käme³⁷.

Warum die Bestimmungen über die Herkunftsbezeichnungen im MSCHG geregelt sind, ist nicht klar ersichtlich. Wie oben beschrieben, fällt die Besprechung über die Ergänzung und Änderung des MSCHG von 1879 mit den Wünschen für eine Regelung der Herkunftsbezeichnungen zusammen. Ein Entwurf, der beide Gebiete umfaßte, wurde vom Ständerat abgelehnt und auf Wunsch desselben zwei gesonderte Entwürfe ausgearbeitet; beide wurden bei der parlamentarischen Beratung wieder zusammengelegt.

Es darf vermutet werden, daß die Zusammenlegung deshalb erfolgte, weil man sich einer ähnlichen Materie wie sie das MSCHG regelt gegenüber währte und man sie deshalb der Einfachheit halber mit diesem in einem Gesetz, unter einem Gesetzestitel verschmolz.

Außer der Gesetzesüberschrift sind die Punkte, wo sich die beiden gesetzlichen Regelungen berühren, gering, und es gibt nicht mehr viel gemeinsames unter ihnen außer, daß der Schutz der Herkunftsbezeichnungen auch ein Sonderfall des besonderen Schutzes von Treu und Glauben³⁸ ist. Ob diese geringe Verwandtschaft genügt um die beiden Gesetze zusammen zu lassen wie es heute der Fall ist, kann bezweifelt werden und es wird die Aufgabe einer allfälligen Revision sein, diese Frage zu prüfen.

³³ BGE 73 II 138; Becker, 24.

³⁴ Matter, 189; BGE 43 II 96; 55 II 271; 72 I 240.

³⁵ BGE 55 I 271.

³⁶ Matter zitiert BGE 38 II 697.

³⁷ Matter, 188.

³⁸ Matter, 188.

d) *Bundesgesetz betreffend den Schutz der gewerblichen Auszeichnungen und das MSCHG*

Die gleiche bundesrätliche Botschaft vom Jahre 1886, die eine Vervollständigung des MSCHG von 1879 durch Angaben über eine Regelung der Herkunftsbezeichnungen verlangte, regte auch die Vorschriften über gewerbliche Auszeichnungen an. Mit der Einreihung der Herkunftsbezeichnungen in das MSCHG ereilte die Bestimmungen über die gewerblichen Auszeichnungen das gleiche Schicksal.

Auch diese Regelungen haben wieder einen Sonderfall des Schutzes von Treu und Glauben zur Grundlage. Wahrscheinlich nur deshalb, weil der Gesetzgeber die sehr entfernte Verwandtschaft mit dem MSCHG nicht beachtete, erhielt das MSCHG auch diese Bestimmungen noch dazu.

Es wird einmal die Aufgabe einer Revision sein, diese Tatbestände aus dem MSCHG herauszunehmen und sie zu einem gesonderten Gesetz zu machen.

Da es sich bei den beiden letztbesprochenen Gesetzen um *keine* markenrechtlichen Besonderheiten handelt, sondern um Bestimmungen die mit dem Markenrecht eigentlich nur über das Wettbewerbsrecht verwandt sind, beschränken wir unsere folgenden Untersuchungen auf die Normen des MSCHG, d. h. auf die Art. 1–17 und 24–39 und lassen dabei die beiden letzterwähnten Gesetze außer acht.

4. Das öffentliche Interesse in der Rechtsprechung des Bundesgerichts

Ein Streifzug durch die Entscheide des Gerichtes läßt erkennen, daß erstaunlich viele Entscheide des BG das Markenrecht betreffend vorliegen, da die Berufung an das BG möglich ist ohne Rücksicht auf den Streitwert nach erstinstanzlicher Behandlung an einem Kantonsgericht¹.

Das BG hat immer allen sich im Wettbewerb befindlichen Interessen gerecht zu werden versucht und hat namentlich, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, darauf geachtet, daß das Interesse der Öffentlichkeit genügend gewahrt bleibt:

33 II 109: „... und weil das MSCHG überhaupt den doppelten Zweck hat sowohl den Markeninhaber als das Publikum zu schützen ...“

33 II 451: „... ob Produkte einander gleichartig sind entscheidet die Auffassung des Publikums.“

51 I 538: „... das ganze Institut des MSCHG beruht neben dem Schutz des Individualrechtes des Berechtigten auf dem Schutz von Treu und Glauben im Verkehr.“

52 I 204: „... das MSCHG verfolgt den doppelten Zweck sowohl den Markeninhaber als das Publikum zu schützen, so daß Markenrechtsdelikte immer zugleich eine Verletzung des Individualrechtes des Markenberechtigten und des Grundsatzes von Treu und Glauben im Verkehr sind.“²

76 II 174: „... il n' en reste pas moins que les dispositions de la LMF, y compris celle de l'art. 6, qui ont été édicté non seulement dans l'intérêt des fabricants et des commerçants au bénéfice des marques, mais aussi dans l'intérêt du public acheteur qui doit être protégé en particulier contre des marques propres à l' induire en erreur.“

¹ Art 29 MSCHG.

² Ebenso BGE 58 II 180.

Nach dem in der Schweiz üblichen Eintragungssystem, wonach alle Marken soweit sie nicht gegen Art. 3, 13 bis, 14 MSCHG verstoßen, vom eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingetragen werden, kommt den schweizerischen Gerichten eine wichtige Funktion zu. Durch ihre Spruchpraxis wird entschieden, ob eine Marke auf den Käufer täuschend wirken kann oder nicht. Bei den Gerichten liegt also die qualifizierte Wahrung der Publikumsinteressen und durch diese Macht der Entscheidungsmöglichkeit werden die Gerichte zum Ausgleichsorgan zwischen den öffentlichen Interessen und dem ihnen nicht ganz gerecht werdenden Eintragungssystem.

Zwar verfährt das BG mit dem stehenden Begriff der „Täuschung des Publikums“, jedoch liegt unseres Wissens bis jetzt noch keine endgültige Definition vor.

63 II 284: „... die Frage ob eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht, wird dem richterlichen Ermessen anheimgestellt und als *Rechtsfrage* behandelt, unabhängig davon ob eine Täuschung tatsächlich schon eingetreten ist oder nur bevorsteht³.

42 II 671: „... eine Marke hat als verwechslungsfähig zu gelten, wenn sie geeignet ist, den gewöhnlichen Käufer der Ware bei Anwendung der üblichen Aufmerksamkeit zu täuschen.“

40 II 183: „... das kaufende Publikum besteht nicht aus im Handel versierten Grossisten, denen eine gewisse Aufmerksamkeit und Sachkenntnis zugemutet werden kann und darf, sondern in der großen Mehrzahl aus Hausfrauen, Kindern und Dienstboten, an deren Unterscheidungsvermögen *nicht* allzu große Anforderungen gestellt werden darf.“

Was ein Händler richtig versteht, kann vom Publikum falsch verstanden werden. Ist das Publikum aus Fachleuten *und* Laien zusammengesetzt, so muß auf die Laien Rücksicht genommen werden, denn man nimmt an, daß die breite Masse der letzten Abnehmer nicht über besondere Kenntnisse verfügt⁴.

66 I 193: „... maßgebend ist nicht die Meinung des Markeninhabers, sondern ausschließlich die Auffassung des schweizerischen Publikums.“ „... gehören die maßgebenden Verkehrskreise ganz dem Ausland an, wie z. B. bei Exportwaren (hier Ägypten, Abnehmer sind Fellachen = Analphabeten) so ist die Auffassung im Ausland maßgebend.“

Verwechslungsgefahr prüft das BG indem es die in Frage kommenden Zeichen *nacheinander* vornimmt, und sie nicht nebeneinander prüft⁵.

Der Gesamteindruck den ein Zeichen hinterläßt ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Bedeutung und nicht Einzelheiten eines Markenbildes⁶.

40 II 286: „... Gedächtnisbild und vorhandenes Zeichen müssen sich so voneinander unterscheiden, daß sie in der Erinnerung als zwei verschiedene Zeichen haften bleiben.“

³ Ebenso BGE 52 II 162; 69 II 203; 63 II 162.

⁴ 56 II 406; 69 II 204; 47 II 357; 58 II 459; 61 II 56.

⁵ 40 II 286.

⁶ BGE 73 II 186; 78 II 380.

Gleiche Verkaufsstätten können an sich verschiedenartige Produkte gleichartig machen, es kommt jedoch auf die Auffassung des Publikums an⁷.

62 II 334: „... en règle générale, un acheteur moyen n' examine pas la marque avec assez d' attention pour qu'elle reste gravée dans sa mémoire en tous ses détails. Il en garde un souvenir grossier et ce ne sont pas les petites différences qui lui restent.“

Gleich ist, *wo* die Täuschungsgefahr akut wurde, sie wird bejaht wenn sie auch nur in einem Landesteil Anlaß zu Täuschungen geben kann⁸.

56 I 472: „... ist ein Zeichen auch nur in einem Landesteile sittenwidrig, so gilt das für die ganze Schweiz.“

62 II 334: „... eine territoriale Aufteilung des Markenrechtes in der Schweiz ist unzulässig.“

39 II 116: „... die Freizeicheneigenschaft einer Marke wird erst anerkannt, wenn sie im Inland zu einem solchen geworden ist. Ein Zeichen kann im Ausland Freizeichen sein und im Inland Individualzeichen bleiben.“⁹

56 II 404: „... Die Warengleichartigkeit ist gegeben, wenn unter den Erzeugnissen so nahe Beziehungen bestehen, daß die Vermutung nahe liegt, sie seien von gleichen Fabrikanten hergestellt oder stammen von der nämlichen Handelsfirma. (Warenhäuser gelten nicht als gleiche Verkaufsstätte.)

56 I 49: „... entscheidend bei der Prüfung, ob die Vorschriften der Sittlichkeit verletzt sind, ist nicht die subjektive Denkweise der Beteiligten, sondern die Anschauung der gerecht und billig denkenden Volksgenossen.“

Einer beschreibenden Marke hat das BG von jeher die Markeneigenschaft abgesprochen¹⁰.

58 II 180: „... Täuschungsgefahr ist nicht immer da anzunehmen, wo eine Übertragung der Marke ohne Geschäftsbetrieb vorliegt. Wenn auch der Grundsatz, wonach eine Marke nicht losgelöst von dem zu ihr gehörenden Betrieb veräußert werden darf, weiter gilt, muß eine Gefährdung des Publikums nicht angenommen werden, wenn die Übertragung an ein Unternehmen erfolgt, das zwar juristisch von dem abtretenden Unternehmen verschieden ist, aber wirtschaftlich mit diesem in enger Beziehung steht oder gar eine Einheit bildet, weil es sich in solchen Fällen in der Regel um identische Waren handelt, so, daß hier das Publikum nicht Gefahr läuft, zufolge eines, bei ihm hervorgerufenen Irrtums, andere, z. B. minderwertige oder anders beschaffene Ware zu erhalten.“

BG vom 30. III. 1954¹¹: „... verwechslungsfähige Marken sind streng zu beurteilen.“

Es wurde versucht, in dieser kleinen Zusammenstellung Entscheide zu erwähnen, die wir nicht immer unten in der näheren Untersuchung der einzelnen Probleme, angeführt haben.

Diese Aufzählung ist keineswegs abschließend, sondern es sollte nur an einigen, wenigen Beispielen gezeigt werden, in welchem Maße das öffentliche Interesse in der Rechtsprechung des Bundesgerichtes berücksichtigt wird.

⁷ 56 II 404.

⁸ 56 I 56.

⁹ Ebenso 57 II 603; 60 II 252.

¹⁰ 28 II 556; 55 II 65; 70 II 253; 72 I 238.

¹¹ Schweiz. Mitt. 1956, 199.

5. Problemstellung

a) Was bedeutet „öffentliches Interesse“?

Einem auf irgendwelche Rechtserlangung bedachtem Individuum steht zunächst die anonyme Masse seiner Mitmenschen gegenüber, deren Reihen er für einen kurzen Augenblick verläßt, um irgendein Rechtsgeschäft zu tätigen.

Diese anonyme Masse ist das Volk, die Öffentlichkeit, daran interessiert, daß durch das Verhalten einzelner Individuen, oder Gruppen solcher, nicht die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gestört wird.

Um in verschiedenen Gebieten des täglichen Lebens der Wahrung von Ordnung und Sicherheit gewiß zu sein, wurden vom Gesetzgeber allgemein gültige Regeln aufgestellt, die für ein gedeihliches, staatsbürgerliches Leben und Zusammensein sorgen sollen und für es unerläßlich sind. Dieses Recht, das sich ein Volk durch die dafür bestimmten Vertreter gibt, regelt die Beziehungen der Individuen untereinander, gibt den Einzelnen Macht nach eigenem Willen, mittels Rechtsgeschäften usw. ihre Rechtslage zu gestalten, verhindert jedoch durch entsprechende Regelungen den Mißbrauch dieser Macht. Es kann Rechtsschranken aufstellen, es sorgt, kurz, für ein gerechtes und gleichmäßiges Abwickeln des täglichen Lebens. Diese Ge- oder Verbote, das ausdrückliche Erlauben usw. basieren entweder auf gesetztem oder auf Gewohnheitsrecht. Gesetztes Recht ist das vom Gesetzgeber erlassene, Gewohnheitsrecht das in langer Übung entstandene, nicht gesetzte Recht. Beide Rechtsarten haben im allgemeinen ihren Ursprung in der Moral, die den Menschen seit undenklichen Zeiten inhaerenten Vorstellungen (durch Überlieferung gestützt) von gut und böse, von recht und schlecht, die sich in den Sitten der Völker niederschlagen. Diese Sitten werden als das Anstandsgefühl der gut und billig denkenden Durchschnittsmenschen umschrieben¹. Die Einhaltung der guten Sitten ist im öffentlichen Interesse, d. h. im Interesse der unter einer Staatshoheit, einer Gesetzgebung lebenden Menschen eines Volkes. Nur diese Einhaltung, und zwar nur die strengste, garantiert ein gesundes staatsbürgerliches Zusammensein. Alle Geschäfte des täglichen Lebens müssen somit unter dem Vorbehalt der Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit getätigt werden². Dies gilt, ob man einen Vertrag schließt (Kauf- oder Ehevertrag), eine Stiftung macht, ein Erbe annimmt. Dieser Vorbehalt dringt selbst bis in die privaten Sphären vor, so darf z. B. ein Bürger in seinem Testament keine unsittliche Auflage machen. Mit anderen Worten, *jeder* Staatsbürger muß sich bei all seinem Tun, das irgendwelche rechtliche Folgen haben wird, im öffentlichen Interesse der Rechtsordnung unterstellen.

So sieht sich auch der Markenhinterleger zunächst einer anonymen Masse, der Öffentlichkeit, gegenüber, der er, durch Erfüllung gewisser Bedingungen, seinen Tribut zahlen muß. So ist es ihm beispielsweise nicht erlaubt Wappen, als Gut das dem ganzen Volke gehört, für sich eintragen zu lassen, denn ihm gebührt kein Sonderrecht an einer Sache, die allen gleich gehört³.

Bis anhin ist die Öffentlichkeit ein anonymes Gebilde von dem wir nur wissen, daß es sich aus den Einzelinteressen der umfaßten Individuen zusammensetzt. Bei näherem Betrachten gewinnt aber diese „Öffentlichkeit“ mehr und mehr Formen, sie ist nicht mehr nur ein Konglomerat zahlloser Menschen, sondern ein lebendiges Nebeneinander vieler Einzelinteressen und mancher Interessengruppen.

¹ MA 1956, 509.

² Ähnlich Bürgi, W und R 1950, 82.

³ Art. 3 MSCHG.

Art. 6 MSCHG stellt fest: „... Die Wiedergabe gewisser, einer bereits hinterlegten Marke angehörenden Figuren auf einer neuen Marke schließt die letztere nicht von den an die Eintragung geknüpften Rechten aus, sofern sie sich von der schon deponierten Marke in hinlänglichem Maße unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann.“ Die „bereits hinterlegte Marke“ deutet auf den Konkurrenten, der schon eine registrierte Marke besitzt, die „neue Marke“ auf den zweiten Markenhinterleger, und die „Verwechslung“ auf den allfälligen Käufer. Damit sind wir schon mitten im Thema. Das MSCHG stellt auf die eine Seite den von ihm Begünstigten, den Markenhinterleger und gewährt ihm einen besonderen Schutz nach Eintragung der Marke. Auf der anderen Seite stehen die Käufer und die Konkurrenten, Interessengruppen die sich aus dem öffentlichen Interesse auskristallisieren und die die Wünsche des Markenhinterlegers, in ihren Interessen angemessenen Schranken, verweisen. Diese sich im Spiel befindlichen Interessen sind jedoch nur selten klar zu umreißen, und stehen sich nicht immer wie in der oben angeführten Formation gegenüber. Einmal wird der Markenhinterleger von sämtlichen Konkurrenten in seinem Interesse gestützt, so z. B. in der allgemeinen Forderung, daß die Freiheit der Wirtschaft nicht zugunsten der Abnehmer und ihrer Sicherheit zu stark eingeschränkt wird, ein andermal unterstützt die Käuferschaft indirekt die Interessen der Konkurrenten, z. B. in der Forderung, daß eine Marke nicht täuschend wirken kann. (Täuschende Marken bringen dem Inhaber meistens zuungunsten der Konkurrenten, oder eines bestimmten Konkurrenten, einen unlauteren Vorteil.)

Kaum können je die sich im Spiel befindlichen Gruppen einmal genau festgelegt werden, denn auch ihre Grenzen befinden sich im Fließen.

Der heutige Markenhinterleger, der sich durch unbequeme Forderungen der Öffentlichkeit, z. B. auf Nichtverwendung von Zeichen die im Gemeingut stehen, in seiner Zeichenwahl unliebsam eingeschränkt sieht, ist morgen der getäuschte Käufer der energisch nach hartem Durchgreifen ruft. Wiederum ist der sich heute über die kurze Prioritätsfrist des Art. 4 PVU beklagende Markenhinterleger, morgen der Konkurrent, der an einer möglichst kurzen Prioritätsfrist interessiert ist, weil er nach großer Mühe einer starken Marke gefunden hat, für die, zu seinem großen Schrecken, ein ausländischer Markenhinterleger in der Gunst einer Prioritätsfrist ist.

Wie sich auch die Parteien gegenüber stehen mögen, stets wird die eine darauf bedacht sein, daß der anderen nicht zu viel Rechte zukommen, und der Gesetzgeber wie die Rechtsprechung haben die Aufgabe, durch Abwägen der Interessen ein angemessenes Gleichgewicht zu finden.

Wir haben bis jetzt gesehen, daß das öffentliche Interesse unter Umständen zerlegbar ist.

Im MSCHG steht dem durch es Begünstigten manchmal die Öffentlichkeit als Gesamtheit (in Hinblick auf öffentliche Wappen usw.), manchmal in verschiedene Gruppen zergliedert, gegenüber.

Das Interesse der Öffentlichkeit kann als Gegenpol der durch das MSCHG im speziellen geschützten Interessen des Markeninhabers, in folgende Gruppen zerfallen und manchmal sich wechselseitig unterstützen:

1. das Interesse der Käuferschaft,
2. das Interesse der Konkurrenten.

⁴ Wie es z. B. in Art. 3, 13 bis MSCHG gewahrt wird.

In der vorliegenden Arbeit wird das Interesse der Käuferschaft von besonderer Bedeutung sein. Dieses Interesse der Käufer unterscheidet sich vom Interesse der Öffentlichkeit im allgemeinen dadurch, daß es die Wünsche einer wesentlich kleineren Personenzahl repräsentiert, nämlich nur derjenigen, die Käufer im weiteren Sinne sind. (Käufer sind sowohl diejenigen, die unter Zahlung eines Kaufpreises als letzter Abnehmer eine Sache erwerben, als auch diejenigen, die als Wiederverkäufer, im Tausch oder in einer Versteigerung, erwerben.)

Trotzdem ist das „Interesse der Öffentlichkeit“ (frz. l' intérêt public) und das Interesse der Käuferschaft (frz. l' intérêt des acheteurs, des consommateurs) unseres Erachtens synonym, und wird in der nachstehenden Untersuchung auch synonym gebraucht werden, denn die Käuferschaft rekrutiert sich ja aus der anonymen Masse der Öffentlichkeit und ist keine feststehende Personengruppe⁵. (Jeder kann irgendwo und irgendwann zum Käufer werden.)

Das Ziel der nachstehenden Ausführungen ist, zu untersuchen, inwieweit das Interesse der Öffentlichkeit de lege lata in den einzelnen Gesetzesartikeln des MSCHG gewahrt wurde, ob eine angemessene Berücksichtigung vorliegt, ob der Schutz zu groß oder zu unbedeutend erscheint.

Die internationale Gesetzesregelung wird insoweit berücksichtigt als sie, unserer Meinung nach, ausdrücklich oder stillschweigend das öffentliche Interesse betrifft.

Bei allen Erwägungen wurde versucht, so wenig wie möglich einseitig die Interessen der Öffentlichkeit zu betonen, weil wir zu erkennen verneinen, daß eine Übertreibung auf der einen Seite zu einer Verminderung der Interessenwahrung auf der anderen Seite führen würde.

Das Ideal der vorliegenden Arbeit ist: größtmöglicher Schutz der Öffentlichkeit bei kleinstmöglicher Belastung der Entwicklungs- und Handlungsfreiheit der Wirtschaft, um mit Ladas PI 1955, 135 zu sprechen: „La satisfaction de tout l'ensemble des intérêts sans sacrifice d'un seul.“

b) *Das MSCHG und die Wahrung der Interessen der Käuferschaft*

Bei der Besprechung der einzelnen Gesetzesartikel gehen wir nicht von der Anordnung der Normen im MSCHG aus, sondern von der Wichtigkeit der betreffenden Bestimmungen für die Öffentlichkeit, wie wir sie beurteilen.

Durch den ganzen besonderen Teil hindurch wird zuerst die nationale Gesetzgebung, dann die PVU und eventuell das MMA besprochen.

Um eine Basis zu bekommen, von der aus das Recht an der Marke weiter entwickelt werden kann, wird zuerst die Entstehung des Rechtes an der Marke besprochen. Wir werden den Weg eines Markenrechtes vom ersten Gebrauch über die Hinterlegung, Registrierung der Marke verfolgen, die Dauer, den Umfang des Schutzes erwähnen und eine eventuelle Verlängerung in Betracht ziehen.

An zweiter Stelle steht die Markenabtretung⁶. Es bestehen viele Streitschriften für und wider die freie Übertragbarkeit, um auf sie eingehen zu können, erwähnen wir als erstes die Theorien über das Recht an der Marke.

Auf der Übertragung der Marke aufbauend, folgt die Lizenz der Marke.

⁵ DZ, 12. 11. 1955; vgl. Art. 6 bis: „... sofern weder das Publikum getäuscht, noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt werden kann.“

⁶ Art. 11 MSCHG.

Einer vierten Durchsicht widmen wir die Fragen der Kollektivmarke⁷ und in Abschnitt 5 die der Konzernmarke und ihrer Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Interesse.

Die letzte Unterteilung behandelt die dem Publikum zur Verfügung stehenden Klagen.

In den verschiedenen Abschnitten wird versucht, die herrschenden und strittigen Meinungen und Theorien kurz darzustellen. Was wichtig und interessant erscheint, jedoch die Arbeit nicht unmittelbar berührt, setzen wir unter Erwähnung im Text als Anmerkung auf die gleiche Seite; dadurch kann manches erwähnt werden was zwar interessant ist, jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu weitläufig wäre.

Wenden wir uns nun der Besprechung der einzelnen Gesetzesartikel des MSCHG und ihrer Berücksichtigung des öffentlichen Interesses zu.

⁷ Art. 7 bis MSCHG.

BESONDERER TEIL

I. Die Entstehung des Rechtes an der Marke, die Hinterlegung und Eintragung der Marke, Umfang und Dauer des Schutzes des MSCHG

1. Die Entstehung des Rechtes an der Marke

a) Allgemeines

Art. 1 MSCHG definiert die Marken:

„Als Fabrik- und Handelsmarken werden betrachtet:

1. die Geschäftsfirmen;

2. die Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind.“
Diesem Text entnehmen wir, daß *nur* dann eine Marke vorliegt, wenn sie „markenmäßig“, d. h. auf Erzeugnissen oder Waren oder deren Verpackung angebracht ist.

Waren und Erzeugnisse sind bewegliche, körperliche Sachen, die in den Verkehr gebracht werden¹. Verpackung ist jede beliebige Art von Verbindung zwischen Ware und Hilfsmitteln (diese sind extensiv auszulegen mit Papierumhüllungen, Dosen, Benzinzapfsäulen, Biergläsern, usw.²), die dazu dient, die Ware unversehr oder besonders auffällig im Verkehr feilzuhalten.

Nach der Legaldefinition in Art. 1 ist es einleuchtend, daß ein Recht an einer Marke nur durch markenmäßigen Gebrauch entstehen kann, zu dem ein weiteres Erfordernis, das der Unterscheidungsfähigkeit der Mark hinzukommt. Das heißt, ein Markenrecht kann dann entstehen, wenn das betreffende Zeichen noch nicht in gleicher, oder zu Täuschungsmöglichkeit Anlaß gebender, ähnlicher Form für gleiche oder gleichartige Waren als Kennzeichnung dient. Die so gebrauchte Marke muß zudem an sich eintragungsfähig sein, auch wenn sie nie eingetragen werden wird³, d. h. sie kann sich z. B. nicht aus einem öffentlichen Wappen, einem im Gemeingut stehenden Zeichen usw., zusammensetzen⁴.

Dieser Unterscheidungskraft der Marke ist inhaerent, daß das Zeichen in den Verkehr gebracht werden muß. So kann z. B. kein Markenrecht entstehen für ein Zeichen, das nur für den Hausgebrauch an Waren angebracht wird (z. B. aus übergroßer Freude einer Hausfrau an einer Marke), das Recht an der Marke entsteht vielmehr nur durch *Inverkehrbringung* der gekennzeichneten Ware, denn erst dadurch bekommt die Unterscheidungskraft einen Wert.

b) Die verschiedenen Markenarten

Art. 1 MSCHG unterscheidet zwischen Fabrik-, Handels- und Produktionsmarken, macht aber rechtlich zwischen diesen keinen Unterschied. (Meistens sind sogar die eingetragenen Marken sowohl als Fabrik- wie als Handelsmarken registriert.) Die Produktionsmarke ist eine Unterart der Fabrikmarke und bezeichnet Produkte von Herstellern oder Veredlern von Naturprodukten wie Mineralwasser, Gärtnereiprodukten, landwirtschaftlichen Erzeugnissen usw., Produkte die vom Menschen bei der Entstehung beeinflusst werden können, wobei der Einfluß aber nicht so direkt und unmittelbar verändernd wirkt wie bei der Fabrikation⁵.

¹ Falb, 14; Raduner, 15; Matter, 47; BGE 60 II 165.

² Matter, 50.

³ Raduner, 38.

⁴ BGE 80 II 171.

⁵ Matter, 43.

In neuester Zeit macht eine zusätzliche, neue Markenart, besonders in den angelsächsischen Ländern, von sich reden, die bis jetzt unsere kontinentalen Rechtssysteme noch nicht kennen, die jedoch bereits in unser Rechtsdenken Eingang gefunden hat: die Dienstleistungsmarke⁶. Sie ist, nach der Definition der Lanham Act section 45⁷ eine Marke, die bei der Zurverfügungstellung oder Ankündigung von Dienstleistungen zu dem Zwecke gebraucht wird, die Dienstleistungen einer Person zu kennzeichnen und sie von anderen zu unterscheiden. Gedacht wird hier besonders an die Arbeit von Färbereien, Taxiunternehmen, Vermittlungs- und Versicherungsbüros, Reisebüros usw., im Dienst des Kunden. In vielen Ländern, so auch in der Schweiz, werden Dienstleistungsmarken noch nicht als solche registriert, es besteht jedoch die Möglichkeit sie als Fabrikmarken einzutragen⁸. So finden wir z. B. im schweizerischen Markenregister die Marken „Mitin“ und „Eulan“, beides Mittel zur mottenechten Behandlung von Wollsaßen. Die große, angegebene Warenliste bei den erwähnten Zeichen bezeichnet aber nicht fabrizierte Produkte, die mit dieser Marke in Verkauf gelangen sollen, sondern Waren, die durch eine bestimmte Behandlungsmethode gegen Mottenfraß gefeit werden können. Es handelt sich demnach typisch um eine Dienstleistung, die aber als solche noch nicht eingetragen werden kann, weil sie das MSCHG noch nicht kennt⁹.

Die Einführung der Dienstleistungsmarke in das schweizerische MSCHG erscheint vor allem notwendig, um dem geschilderten Zwischen- und Notlösungszustand, der keinem Interesse Rechnung trägt, ein Ende zu machen.

Das Publikum, das eine Wollware kauft, wird nur in seltenen Fällen gewahr werden, daß in der etwa angebrachten Bezeichnung „mottenecht durch Eulan“ usw., eine Markenbezeichnung steckt, denn mit dem direkt mit der Marke bezeichneten Mottenbekämpfungsmittel kommt es kaum in Berührung. Dadurch entsteht zwar keine Täuschung des Publikums, aber eine unliebsame Nichtbeachtung der Marke eines Fabrikanten, der sich wohl durch Inserate usw. zu wehren versucht, dessen Interessen jedoch nicht genügend gewahrt werden. (Daher z. B. Inserat im „Bund“, Morgenausgabe vom 24. 10. 1956: „Die Eigentümer der Schutzmarke „Sanfor“ gestatten deren Gebrauch nur für Gewebe, die ihrem für Nichteingehen festgesetzten Standard, gemäß den durch ihren technischen Dienst fortlaufend überwachten Vorschriften, entsprechen.“)

Eine baldige gesetzliche Regelung ist, unter anderem, auch deshalb dringend erwünscht, um das Publikum so bald wie möglich an die neue Markenart zu gewöhnen.

Daß sich die internationalen Gremien auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes auch mit der Dienstleistungsmarke befassen ist aus den verschiedenen Sitzungsprotokollen ersichtlich. So schlägt das Comité exécutif der AIPPI in Sirmione 1955 dem nächsten Kongreß der AIPPI vor, zuzustimmen, daß alle Länder Maßnahmen zum Schutze der Dienstleistungsmarke treffen sollen und unterbreitete Vorschläge, wie der Schutz dieser Marke in der PVU Eingang finden sollte¹⁰. Der Kongreß von Washington 1956 beschloß seinerseits die Diskussion um die Dienstleistungsmarke mit den Worten: „Le Congrès, réaffirmant

⁶ Masson, 37 ff.

⁷ Nordamerikanisches Markengesetz von 1946 (GRUR 1948, 277).

⁸ Blum, PI 1953, 115.

⁹ Blum, PI 1953, 115.

¹⁰ In diesem Sinne: Sachverständigenkommission, Bern 1955.

qu'il y a lieu d'assurer la protection de la marque de service, exprime le voeu que cette dernière soit assimilée à la marque de fabrique et de commerce, aussi bien dans la Convention que dans l'Arrangement de Madrid¹¹.

Den Ausführungen des internationalen Bureau¹² kann allerdings entnommen werden, daß es durch die Fragestellung, ob es angezeigt sei schon jetzt Bestimmungen über die Dienstleistungsmarke in die Convention aufzunehmen, dies bezweifelt, trotz der Beschlüsse der Tagungen in Sirmione und Washington. Es ist denkbar, daß wieder einmal (diesmal durch Einfügung der Dienstleistungsmarke in die PVU) die Union zum Schrittmacher der einzelnen nationalen Gesetzgebungen werden wird.

Durch die Einführung der Dienstmarke in den USA gestärkt, erhoben sich dort bald Stimmen, die für die Einführung der Klangmarken plädierten. Sie wurden ebenfalls für schutzfähig erklärt und das Gesetz bestimmt, daß Marken, die nicht in Druck oder Schrift hinterlegt werden können, durch drei unzerbrechliche Platten, je nur auf einer Seite bespielt, angenommen werden können. Diese Platten müssen eine Aufschrift tragen mit welcher Schnelligkeit sie gespielt werden sollen¹³. (An die bekannteste Klangmarke der Metro-Goldwyn Meyer, ein brüllender Löwe, wird erinnert.)

Wohl ist mit der Registrierungsmöglichkeit der „Radiomarken“, wie die Klangmarke genannt wird, wieder ein Schritt vorwärts gemacht worden, wir sind jedoch der Ansicht, daß die Entwicklung auf diesem Gebiet der Marken noch lange nicht abgeschlossen sein wird. In nicht allzu ferner Zeit wird es Marken geben, die auch auf den Geruchs- und Geschmackssinn ansprechen, denen man dann auch Möglichkeit geben muß registriert zu werden¹⁴. Bis alle diese Markenarten jedoch Eingang in unsere kontinentalen Rechtssysteme gefunden haben werden, wird noch viel Zeit vergehen.

Es ist noch zu erwähnen, daß in einigen Ländern plastische, d. h. dreidimensionale Zeichen eingetragen werden können¹⁵. Ihre Registrierung wird allerdings von der Schweiz und Deutschland mit der Begründung abgelehnt, daß Marken, ihrem Wesen nach, flächenmäßige Gestaltung hätten und deshalb ihre dreidimensionale Darstellung im Register nicht erfolgen könne. (Durch diese Worte wird verständlich, wie tief unsere Anschauung über die Marke noch im Herkömmlichen wurzelt, und wie lange es demnach noch brauchen wird bis sich im kontinentalen Rechtsdenken die neuen und noch kommenden Markenarten durchsetzen.) Das neuere Schrifttum begegnet diesem Argument ablehnend und deutet auf die Möglichkeit, im Register auf hinterlegte Modelle zu verweisen.

Es leuchtet ein, daß der Schutz dieser dreidimensionalen Zeichen nur dann möglich ist, wenn die Form einer originellen Idee des Schutzsuchenden entspricht und nicht einer unabänderlichen Notwendigkeit der Ware, wie z. B. eine Flasche für Flüssigkeit¹⁶.

Sowohl aus Art. 1 wie Art. 7 MSCHG geht hervor, daß nur eine solche Tätigkeit zur Entstehung des Markenrechtes führen kann, die sich auf Erzeugnisse

¹¹ Compte rendu de la réunion à Sirmione 1955, 100; Congrès de l'AIPPI, Washington in GRUR 1956, 427 Ausl.T.; Bussmann, GRUR 1955, 158 Ausl.T.

¹² Documents préliminaires en vue de la Conférence de Lisbonne, S. 56.

¹³ Blum, PI 1053, 115 ff.

¹⁴ Masson, 33.

¹⁵ GRUR 1955, 266.

¹⁶ Masson, 31; BGE 72 I 363 ff: „... die Form von Erzeugnissen oder Waren als solche ist nicht markenfähig.“ In Frankreich indessen, ist ein solcher Schutz unter Umständen möglich.

oder Waren bezieht (vorbehaltlich aller bereits erwähnten Erfordernisse). Nur derjenige kann ein Markenrecht erwerben, dessen Tätigkeit sich auf die Erzeugung, Veredelung, Umgestaltung von, oder auf den Handel mit Waren bezieht¹⁷.

Das Recht an einer Marke erwirbt man demnach durch Gebrauch eines an sich eintragungsfähigen Zeichens in einem geschäftlichen Unternehmen für Waren oder Erzeugnisse, für die ein gleiches oder zu Täuschung Anlaß gebendes, ähnliches Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Erzeugnisse durch einen Dritten noch nicht gebraucht wird.

Kann ein Dritter beweisen, daß er ein der gebrauchten Marke gleiches oder ähnliches Zeichen, das zu Verwechslungen Anlaß geben würde, für gleiche oder ähnliche Waren schon länger gebraucht hat, so ist *er* der besser Berechtigte und kann gegen die Zweitmarke vorgehen¹⁸.

Der Öffentlichkeit wird gemäß Art. 27 MSCHG gegen eine Marke, der die Gebrauchspriorität fehlt nur dann eine Löschungsklage zustehen, wenn die Täuschungsgefahr tatsächlich einen materiellen Nachteil in sich birgt¹⁹.

Somit ist zusammenzufassen. Die Marke ist ein, von einem Geschäftstreibenden auf seine Ware, seinem Erzeugnis oder deren Verpackung angebrachtes, sinnlich wahrnehmbares Zeichen, das dem Käufer hilft die Ware von gleichen oder gleichartigen Waren im Verkehr zu unterscheiden²⁰.

Das durch tatsächlichen Gebrauch entstandene Recht ist ein ausschließliches, d. h. der Markeninhaber allein darf die Marke auf der oder den bestimmten Waren anbringen, doch geht im allgemeinen der Rechts- und Schutzzumfang am Zeichen nur so weit, als die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat. Das heißt, dem Inhaber einer Velomarke wird nicht das ausschließliche Recht an der Marke gegenüber dem Benützer derselben Marke für Makkaroni zugestanden werden können. Den Warenkreis, für den ein Zeicheninhaber seine Marke ausschließlich gebrauchen und gegen unberechtigte Drittbenützer, sei es auf Grund des UWG oder des MSCHG, klagen kann, bestimmt das Interesse der Öffentlichkeit nicht getäuscht zu werden.

Der Schutz der nicht eingetragenen Marke wird dem UWG überlassen. Dies schützt den Markeninhaber auch über den markenmäßigen Gebrauch hinaus, im Gegensatz zum MSCHG, gegen Verwendung seines Zeichens durch unberechtigte Dritte auf Briefköpfen, Reklamen usw.²¹.

c) *Universalitäts- oder Territorialitätstheorie*

Fraglich ist *wo* der erste Gebrauch der Marke zu geschehen hat. Es war längere Zeit strittig, und ist selbst heute noch nicht restlos abgeklärt, ob das Recht an der Marke auch durch einen Gebrauch im Ausland entstehen, oder ob nur ein Gebrauch im Inland rechtsbegründend wirken kann. Würde man die Universalitätstheorie anerkennen, würde es heißen, daß jeder markenmäßige Gebrauch im Ausland ein Recht in der Schweiz entstehen lassen würde; ein Deutscher z. B.

¹⁷ Matter, 46, 126; Sandreuter, 80.

¹⁸ Eine bereits eingetragene Marke kann er löschen lassen: BGE 63 II 121; 59 II 214; Matter, 47, 86, 145; Troller, Gew.R'schutz, 69.

¹⁹ Siehe unten VI, 2a und 2b.

²⁰ Hediger, 33; Kühne, 6; Ladas, 534; Matter, 40; BGE 55 II 65; was die Worte „oder zur Feststellung der Herkunft“ betrifft, so werden wir bei näherer Untersuchung darauf zurückkommen: unten II, 1b, bb, aaa.

²¹ Matter, 36 Mertzluuff, 79; BGE 60 II 258; 61 II 385; 72 II 188; 73 II 134.

könnte sich durch Gebrauch in Deutschland das Recht an der Marke auch in der Schweiz sichern lassen, während er in Deutschland das Markenrecht erst durch Eintrag erlangen kann. Dem Schweizer aber, der eine Marke in der Schweiz gebraucht, würde ein Recht an dieser Marke in Deutschland nur zugestanden, wenn dort das Universalitätsprinzip herrschend wäre, was nicht der Fall ist.

Das BG huldigte ungefähr bis zu BGE 63 II 125 dem Universalitätsgedanken, seit BGE 58 II 180 bahnte sich aber bereits eine Lockerung an. Bis dahin stand das BG auf dem Standpunkt, daß das „Individualrecht, das Persönlichkeitsrecht, das im Markenrecht enthalten ist, *nicht* an ein bestimmtes Territorium gebunden ist und deshalb nicht national, sondern universal wirke“²².

Es erhebt sich nun die Frage, ob nicht die Universalitätstheorie die Interessen der Öffentlichkeit besser zu wahren versteht, als es heute die Territorialitätstheorie in der Lage ist.

Den Käuferinteressen völlig entgegen zu kommen würde heißen, daß man auf der ganzen Welt das Universalitätsprinzip anerkennen müßte. Ein Gebrauch in irgendeinem Gebiet würde das Markenrecht auf der ganzen Welt für eine gewisse Ware zur Folge haben. Theoretisch würde dadurch eine Täuschung der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ein Nebeneinander der gleichen Marke für gleiche oder ähnliche Waren wäre ausgeschlossen (theoretisch) und das Publikum aller Staaten vor Täuschungen weitgehend geschützt.

Insoweit klingen die Aussichten, die uns das Universalitätsprinzip bringen würde, ideal; bei näherem Hinsehen bemerken wir jedoch, daß die Gedanken zu ideal sind um jemals, soweit wir es beurteilen können, in die Praxis umgesetzt zu werden. Gerade aber im Markenrecht müssen wir auf dem Boden der Tatsachen bleiben, und eine dieser ist, daß es unwahrscheinlich ist, daß jemals von allen Nationen das Universalitätsprinzip anerkannt wird. (Das Universalitätsprinzip ist nur von der Schweiz, Italien und Belgien angewendet worden und wird heute als aufgegeben bezeichnet.)²³ Ein Beweis dafür ist, daß sich die Staaten ein zwischenstaatliches Gesetz den gewerblichen Rechtsschutz betreffend, in der PVU gegeben haben, und daß eine Einführung des Universalitätsgedankens dieses Gesetz jeder Gültigkeit und Notwendigkeit berauben würde²⁴.

Wenn jedoch nicht alle Staaten das Universalitätsprinzip anerkennen, dann hieße es seitens dieser Staaten, die es anerkennen, in fremde Länderhoheiten eingreifen, denn es würde Recht in fremdem Staatsgebiet durch einen fremden Staat festgelegt²⁵.

Eine Anerkennung der dargelegten Theorie nur in der Schweiz würde das öffentliche Interesse des eigenen Landes empfindlich schädigen. Man wäre gezwungen, fremden Gebrauch in anderen Ländern anzuerkennen, während den eigenen Staatsangehörigen kein Gegenrecht zustehen würde. Die eigene Markenauswahl im Land würde immer geringer, weil man alle ausländischen Marken berücksichtigen müßte; man wäre an Pflichten gebunden, die die Entwicklung im eigenen Land hemmen würden und keinem Interesse entgegenkämen.

Es liegt vor allem im öffentlichen Interesse, für das Wohl der Staatsbürger zu sorgen und sie nicht mit den fast utopischen Vorteilen einer Universalitätstheorie

²² BGE 26 II 650; Auch BGE 36 II 257: „Die Marke, die das Individualrecht einer bestimmten Persönlichkeit bildet und mit der die Ware als von dieser herrührend bezeichnet wird, ist ihrer Natur nach nicht national sondern universal, einheitlich für alle Territorien, auf die sich der Verkehr erstrecken kann.“

²³ Troller, gew. R'schutz, 71.

²⁴ Ähnlich Sandreuter, 53 ff.

²⁵ GRUR 1929, 23.

zu beglücken, während alles andere als utopische aus dieser Theorie resultierende Pflichten das Land binden.

So stellt denn auch das BG in 63 II 125 fest: „... on a insisté sur les conséquences fâcheuses du principe de l'universalité pour les industriels suisses ... , il conviendrait donc d'adopter le principe de la territorialité et de ne prendre en considération que le premier usage en Suisse.“

Daß sich das BG zu dieser Ansicht durchgerungen hat, ist für das öffentliche Interesse von großer Wichtigkeit und sehr zu begrüßen. Daß aber immer noch Ansätze, die eines Tages wieder zu einem Rückfall führen könnten, durch die Rechtsprechung des BG geistern, zeigt ein Entscheid 70 II 111: „... Die Marke ist eine Erscheinungsform von des Inhabers wirtschaftlicher Persönlichkeit und genießt als solche den Schutz, den das Recht der Persönlichkeit zukommen läßt.“ Da die Theorie der Universalität des Markenrechtes in der Auffassung des Markenrechtes als Persönlichkeitsrecht fußt, wird mit diesem Entscheid gezeigt, daß diese Rechtsprechung immerhin noch ermöglicht, zur alten Theorie zurückzukehren.

Wir kommen auf alle Fälle zu dem Schluß, daß nach der heutigen Sachlage (im Gegensatz zu theoretischen Erwägungen) das Territorialitätsprinzip dem öffentlichen Interesse eher gerecht wird als die Universalitätstheorie²⁶.

Zu beachten ist Art. 6 bis PVU, der die allgemein bekannte Marke regelt und den Schutzbereich der gewöhnlichen Marke über die Grenzen des Gebrauchslandes hinaus erweitert, allerdings nur im Bereich gleichartiger Waren. Dieses „Quasi“-Universalitätsprinzip entfaltet aber seine Wirkung erst, wenn die betreffende Marke in einem gewissen Land bekannt geworden ist und hat insofern nicht mehr viel Ähnlichkeit mit dem eigentlichen Universalitätsgedanken. Zudem begünstigt die Universalitätstheorie ausgesprochen den Markeninhaber, während die Anerkennung des über die Grenzen hinausgehenden Rufes einer Marke, die Interessen der Öffentlichkeit wie die des Markeninhabers mindestens in gleichem Maße wahrt. (Wir neigen sogar zu der Ansicht, daß die Bestimmung des Art. 6 bis PVU fast ausschließlich im Interesse der Öffentlichkeit besteht.)²⁷ Das Bekanntwerden einer Marke über die Grenzen hinaus hat auch insofern nicht mehr viel mit dem Universalitätsprinzip zu tun, als der Ausdruck „universal“ in dem Moment hochtrabend wirkt, wo die betreffende Marke nur in einem oder in wenigen Ländern bekannt geworden ist.

Bei der berühmten Marke²⁸ kann von einer Anwendung analoger Gedanken zum Universalitätsprinzip dann gesprochen werden, wenn sich ihr Ruf über verschiedene Länder (auch eines genügt) verbreitet hat. Wie bei der allgemein bekannten Marke ist es möglich (was z. T. lebhaft bestritten wird), daß ein Recht an diesen Marken in den verschiedenen Ländern, wo der Gebrauch rechtsbegründend wirkt, auch ohne dortige Benutzung, entsteht.

Eine dem Universalitätsprinzip am nächsten stehende Regelung findet sich in Art. 4 PVU (Prioritätsfrist), wo eine, durch die Hinterlegung im Ursprungsland bedingte Frist, dem Universalitätsgedanken am ähnlichsten ist.

²⁶ Es bleibt noch BGE 78 II 164 zu erwähnen: „... Die Beschlüsse der Londoner Konferenz vom 2. VI. 1934 bereiteten auch die Neufassung des Art. 11 MSCHG vor und die Angleichung desselben an Art. 6 quater PVU. Damit vollzog sich im schweizerischen Markenrecht die Abkehr vom Grundsatz der Universalität und die Anerkennung des international vorherrschenden Territorialitätsprinzips.“

²⁷ Näheres unten, I, 4 b.

²⁸ Unten, I, 4 c.

2. Die Hinterlegung der Marke

a) Allgemeines

Wie wir gesehen haben, betrachtet Art. 1 MSCHG als Fabrik- und Handelsmarken die Geschäftsfirmen und die Zeichen, die zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher oder landwirtschaftlicher Erzeugnisse dienen. Diese Letzteren sind meist willkürlich ausgewählte Marken, während die Geschäftsfirmen, gemäß Botschaft vom 31. X. 1879², die „natürlichsten“ Marken sein sollen. Eine im schweizerischen Handelsregister eingetragene Firma kann ohne weiteres, ohne zusätzlichen Eintrag ins Markenregister³ als Marke benützt werden⁴. Die Geschäftsfirma muß allerdings, soll sie als Marke gebraucht werden, den Anforderungen des MSCHG so entsprechen wie jede andere gewöhnliche Marke, d. h. es müssen vor allem die Vorschriften der Art. 3, 13 bis, 14 MSCHG gewahrt werden⁵. Die Firma muß nicht in ganzer Länge als Marke gebraucht werden, sondern es sind solche Abkürzungen erlaubt, die ohne weiteres die Verwandtschaft mit der ins Handelsregister eingetragenen Firma, erkennen lassen⁶. Von besonderem Interesse ist für uns hier die Marke der Ziffer 2 von Art. 1 MSCHG. Die Marke erleichtert das Wiederfinden einer bestimmten Ware und hebt diese aus der Anonymität des gewöhnlichen Warenangebotes heraus. Jeder Markeninteressierte wird sich deshalb ein Zeichen zu wählen versuchen, das so eigenartig wie möglich gestaltet ist. Dazu kann er sich eine Bild-, Wort-, Zahlen- oder Buchstabenmarke nehmen, oder die eine oder andere miteinander kombinieren⁷. Bildmarken sind figürliche, flächenhafte Darstellungen, Wortmarken bestehen aus einem oder mehreren Wörtern, die beliebig aber originell gewählt werden und nicht bloße Angaben enthalten dürfen. Kein Zeichen, das als Marke in Frage kommen soll, darf im Gemeingut stehen, d. h. als Bezeichnung für die bestimmte Ware gebräuchlich sein.

Wortmarken werden vielfach so gewählt, daß eine versteckte Warenangabe dahinter zu finden ist, die dem Käufer Aufschluß über die bezeichnete Ware geben soll und auf das dahinterliegende Produkt hinweist. (Zum Beispiel „Windella“ für Gestelle um Kinderwindeln zu trocknen, „Fixodent“ um künstliche Zähne zu halten.) Andere Marken wiederum werden völlig frei, und ohne jegliche Beziehung auf die Ware, erfunden. (Zum Beispiel „Fliris“ für Waschmittel, „Mercedes“ für Autos; „Immuna“ für Woldecken.)

Bekannt und für gewisse Industriezweige geradezu typisch, sind Wortstämme, die von ein und derselben Firma immer wieder benutzt werden, um daran verschiedene Wortsilben anzuhängen. Durch die sich immer wiederholenden Wortstämme wird der Käufer an die gleiche Fabrikationsstätte zu erinnern versucht, und neue Fabrikate durch den Ruf der alten begünstigt. (Zum Beispiel „Ciba -“: Cibalgin, Cibazol, Cibaletten usw., für Arzneimittel; „Tobler -“: Toblerone, Tobleretti, Toblerana für Schokoladenprodukte.)

² Matter, 42.

³ Art. 2 MSCHG.

⁴ Matter, 53.

⁵ BGE 70 II 248: „... übrigens gewährt das MSCHG den Firmen keinen stärkeren Schutz als den Marken i. S. von Art. 1, Ziff. 2.“

⁶ BGE 30, 23 betr. „chem. Fabrik von Heyden“, Marke „Heyden“.

⁷ Das MSCHG von 1879 schützte nur Bildmarken, doch schon das von 1890 führte die Wortmarke ein.

Als Wortmarken sind ganze Sätze, sog. „slogans“, eintragbar. (Zum Beispiel „Hag, schont Ihr Herz“; „Für obsi z' fahre“; „Nimm Vim“.)

Die Wortmarke, vom BG in 70 II 253 für am einprägsamsten erklärt, ist auch ihrem Klang nach geschützt⁸ (z. B. „Odol“ gegenüber „eau d'ol“, „Roamer“ gegenüber „Homer“), zum Teil sogar dem begrifflichen Inhalt nach⁹. Bildmarken haben meist große werbende Wirkung, vor allem dann, wenn die Darstellung klar, einfach und dadurch einprägsam ist.

Es ist möglich, daß ein Wort von einem Bild unterstützt wird und beides zusammen als Marke eingetragen wird (z. B. Wort „Camel“ unterstützt durch eine Abbildung eines Kamels; Wort „Elephant“ unterstützt mit einem Bild desselben). Durchaus denkbar ist aber auch, daß zwar das Wort von einem Bild unterstützt wird, daß das letztere aber nicht die geringste Beziehung zum ersteren hat (z. B. „Lemana“ mit dem Bild eines Zwergen; „Immuna“ mit der Abbildung eines Schäfers mit einem Schaf).

Es wurde festgestellt, daß in der Regel bei einer Verbindung von Wort und Bild, das erstere überwiegt. Tritt jedoch die bildliche Darstellung neben dem Wort derart hervor, daß der seinem Gehaben nach flüchtige Verkehr die Beschriftung kaum beachtet, so wird er sich ausnahmsweise mehr an das Bild halten¹⁰.

Für Zahlenmarken gilt im allgemeinen, daß die Zahlen im Gemeingut stehen, jedoch gibt es Ausnahmen für originelle Formen, erinnert wird z. B. an das weltbekannte „4711“. Ebenso sind an sich Buchstabenmarken schutzunfähig, weil das Alphabet im Allgemeingut steht, doch auch hier kommt es wieder auf originelle Verwendung an. So setzen sich sehr bekannte, kurze und gut einprägsame Marken z. B. aus den Anfangsbuchstaben ihrer Firma zusammen¹¹.

„PKZ“ (Paul Kehr Zürich).

„FIAT“ (Fabbrica italiana di automobili Torino).

„MAN“ (Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg).

Bei allen genannten Zeichen unterscheidet man zwischen sog. „schwachen“ und „starken“ Zeichen. Schwache Zeichen sind solche, die für verschiedene Warengebiete in einer Weise benutzt werden, daß sich das breite Publikum an das Nebeneinander solcher gleicher oder ähnlicher Zeichen gewöhnt hat¹² oder deren wesentlicher Bestandteil ein Freizeichen ist¹³. Möglich ist, daß ein ursprünglich schwaches Zeichen durch jahrelangen Gebrauch und umfangreiche, gute Werbung wieder zu einer starken und originellen Marke wird¹⁴. Schwache Bildzeichen sind solche, die dem Publikum bereits durch zahlreiche Abbildungen der individuellen Gestaltung vertraut sind¹⁵. Entscheidend für schwache Zeichen ist, daß das gleiche Wort, das gleiche Bild nebeneinander für verschiedene Warengattungen (z. B. für elektrische Geräte und Rasierklingen „Star“, für Schuhcreme und Kaffee das Bild eines Negers) gebraucht werden.

⁸ GRUR 1931, 1097.

⁹ Zum Beispiel in einem unveröffentlichten Entscheid erklärte das BG vom 30. IX. 1931 „Cabane“ mit „Chalet“ verwechslungsfähig: von Waldkirch, Vorlesung.

¹⁰ PI 1956, 137 i. S. „Bayer-Kreuz“.

¹¹ Kühne, 11.

¹² LG Hamburg vom 28. I. 1954.

¹³ BG vom 30. III. 1954 in schweiz. Mitt. 1956, 194.

¹⁴ BGE 79 II 100.

¹⁵ Zum Beispiel ist aber der Storch als Zeichen nicht schon deswegen als schwach anzusehen, weil er ein allgemein bekannter Vogel ist, so BGH vom 19. XII. 1950.

Starke Zeichen sind solche, die von Anfang an über eine besondere Individualität verfügen, weil sie selten oder noch gar nicht gebraucht werden¹⁶. Bei schwachen Zeichen kann die Verwechslungsgefahr größer sein als bei starken Zeichen, deshalb wird sie bei den ersteren eventuell strenger gehandhabt.

Schwachen oder starken Zeichen kommt jedoch grundsätzlich der gleiche Schutz gegenüber verwechslungsfähigen Zeichen zu. Insofern darf kein Unterschied gemacht werden. Dies ändert aber nichts daran, daß die Kennzeichnungskraft im Einzelfall verschieden stark sein kann und die Verwechslungsgefahr nach einem entsprechenden Maßstab beurteilt werden muß¹⁷.

Das Zeichen macht eine Ware auffallend, vermag, daß sie sich mehr oder weniger von anderen Angeboten abhebt. Die eventuell inszenierte Werbung lockt und ermuntert den Käufer einmal zu kaufen, zu erproben, jedoch die Güte, oder die dem Zeichen und der Werbung entsprechende Qualität der Ware muß den durch Lockung und Aufmunterung zum Kaufe gebrachten Käufer tatsächlich überzeugen. Beim nächsten Kauf soll sich der Käufer durch das Zeichen an die befriedigende Qualität der versuchten Ware erinnern und kraft des Zeichens die Ware aus anderen herausfinden können¹⁸. Mit Hilfe des Zeichens, „das ein Symbol der Ware, Träger ihrer Qualität und Werber um ihr Vertrauen ist“¹⁹, soll der Käufer die Ware aus dem Angebot gleicher Waren herausfinden können. Ist die Ware schlecht oder wird sie schlecht, wird dem Käufer das eigentliche „Merk- und Erkennungszeichen“ zum „Warnzeichen“²⁰. Der Werbeeinsatz und die Werbung, die²¹ als gleichsam der zweite Schritt aus der Anonymität in die Publizität bezeichnet werden (der erste Schritt ist die Marke), lohnt sich demnach nur dann, wenn die Werbewirkung dadurch vervielfacht wird, daß der einmal gekaufte Markenartikel für sich selbst wirkt und die Werbung durch die gemachte Erfahrung des Käufers unterstützt werden kann²².

b) Die zur Markenhinterlegung Berechtigten

Die allgemein zur Hinterlegung einer Marke Berechtigten und die Voraussetzungen, welche eine Markenregistrierung verlangt, bestimmt Art. 7 MSCHG. Unterscheidet dieser Artikel zwischen In- und Ausländern in der Weise, daß die letzteren einem Staat entstammen müssen, der der Schweiz Gegenrecht hält und der die betreffende Marke selbst schützt, so unterscheidet er außerdem öffentliche Verwaltungen des In- und Auslandes, die beide, wie die privaten Markeninhaber, eine Marke registrieren lassen können, wenn sie ebenfalls ein Produktions- oder Handelsgeschäft betreiben und die letzteren außerdem einem Staat entstammen, der der Schweiz Gegenrecht hält.

Betont wird im Gesetzestext der Betrieb solcher Geschäfte, die nicht nur Leistungen (wie etwa bei Reisebüros, Färbereien usw.) erbringen; daraus folgert, daß Dienstleistungsmarken nach dem MSCHG noch nicht eintragbar sind.

Gemäß Art. 7 bis MSCHG sind Vereinigungen von Industriellen usw., sofern sie das Recht der Persönlichkeit besitzen, ebenfalls zur Hinterlegung von Marken

¹⁶ von Burg, 48.

¹⁷ BGH vom 15. XII. 1952.

¹⁸ GRUR 1949, 176, Bußmann.

¹⁹ Becher, MA 1951, 88.

²⁰ GRUR 1949, 320; Schwank, 97.

²¹ MA 1956, 489.

²² GRUR 1949, 176.

berechtigt²³ die die von den Mitgliedern der Vereinigung in Verkehr gebrachten Waren kennzeichnen, selbst dann, wenn die Vereinigung selbst kein Geschäft betreibt.

Ebenfalls haben²⁴ wirtschaftlich eng miteinander verbundene Unternehmen ein Recht auf Marken hinterlegung für Waren oder Erzeugnisse, die nicht gänzlich voneinander abweichen und die keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.

Schon hier stoßen wir auf die Frage, ob Holdinggesellschaften Inhaber von Marken sein können. Außer einer ausdrücklichen Befürwortung in PI 1934, 66 sind, bis zu einem Entscheid des BG im Jahre 1949, ziemliche Bedenken darüber laut geworden²⁵. Heute wird die Frage beschränkt bejaht (beschränkt insofern, als Finanzierungsholdings dieses Recht nicht zustehen soll) gestützt durch den erwähnten Entscheid des BG²⁶.

c) *Die Hinterlegung*

Die Hinterlegung ist der Antrag, begleitet von allen formellen Erfordernissen, auf Eintragung der Marke in das Markenregister mit Angabe der Erzeugnisse oder Waren, für welche die Marke bestimmt ist.

Allein der Hinterlegung kommt rechtliche Bedeutung zu, d. h. ab diesem Augenblick läuft, bei nachfolgender Eintragung, die Schutzdauer des MSCHG²⁷, die Vermutung des Art. 5 MSCHG und die Prioritätsfrist des Art. 4 PVU.

Eine Marke gilt als hinterlegt, wenn die in Art. 7 VVO genannten Bedingungen erfüllt worden sind.

Eine Angabe „für Waren aller Art“ ist im allgemeinen unzulässig und wird nicht geschützt²⁸.

²³ Gleichgestellt sind juristische Personen des öffentlichen Rechtes, Abs. 2.

²⁴ Art. 6 bis MSCHG.

²⁵ Pahud, ablehnend; Troller, gew. Rechtsschutz. 125, befürwortend.

²⁶ Wir verweisen auf eingehendere Besprechung der Holdingmarke, unten IV, 1 g.

²⁷ Art. 8.

²⁸ Allerdings sind einige Ausnahmen seitens des eidgenössischen Büro bekannt, so z. B. unter der Nr. 133 163 des eidgenössischen Markenregisters, wo tatsächlich Waren aller Art eines großen Warenhauses unter einer Marke zusammengefaßt werden konnten. Ansonsten ist das Verbot, eine Marke für „Waren aller Art“ registrieren zu lassen, wohl dadurch begründet, daß es nicht zugeht, eine Marke für einen einzelnen zu blockieren, der sie nur für ganz bestimmte Produkte braucht. Es ist sowohl im Interesse der Öffentlichkeit als auch im Interesse aller Markeninteressierten, daß soviel wie möglich Zeichen zur Auswahl vorhanden sind. Je größer die Möglichkeit der Markenwahl, desto geringer ist die Gefahr einer Publikumstäuschung.

3. Die Eintragung der Marke

a) *Allgemeines*

Dem Eintrag selbst kommt kaum rechtliche Bedeutung zu, er ist nur das Ergebnis der Prüfung durch das Amt, daß keine absoluten Eintragungshindernisse im Sinne von Art. 3, Art. 13 bis oder Art. 14 MSCHG vorliegen. Der Inhaber einer Marke hat erst dann Anspruch auf den Schutz des MSCHG, wenn die vorgeschriebenen Formalitäten der Hinterlegung *und* der Eintragung erfüllt worden sind. Mit anderen Worten, aus der Eintragung direkt erwachsen keine rechtlichen Folgen, sie ist aber eine condition sine qua non dafür, daß die Hinterlegung rechtliche Resultate hervorbringen kann (frz. „effet rétroactif“). Dazu kommt noch die Veröffentlichung nach Art. 15.

Man unterscheidet bei der Prüfung der Marke zwischen absoluten und relativen Eintragungshindernissen. Die ersteren sind solche, die sich aus der Marke selbst ergeben, z. B. wenn die Marke ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen verkörpert oder ein öffentliches Wappen darstellt. Derartige Hindernisse müssen vom Amt durch sorgfältige Prüfung aufgespürt, und bei Vorliegen die Marke als schutzunfähig abgelehnt werden¹. Die öffentlichen Interessen lassen es nämlich nicht zu, daß Zeichen, die der Öffentlichkeit gehören oder Zeichen, die im Allgemeingut stehen, von Einzelnen okkupiert werden und dadurch der Öffentlichkeit verlustig gehen. Zeichen, die Käufer zu falschen Schlüssen auf Herkunft usw. verleiten, die zu Täuschungen führen, können nicht eingetragen werden.

Relative Eintragungshindernisse sind solche, die sich nicht aus der Marke selbst ergeben, d. h. das Zeichen an sich ist eintragungsfähig (absolute Hindernisse liegen keine vor), aber beim Vergleich der betreffenden Marke mit früher eingetragenen Marken ergeben sich Gleichheit oder Ähnlichkeit der Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren².

b) *Die absoluten Eintragungshindernisse*

aa) Öffentliche Wappen und andere öffentliche Zeichen

Art. 3 MSCHG enthält materiellrechtliche Vorschriften³ und einen Katalog für vom Markenschutz ausgeschlossene Zeichen, die, als Eigentum des Staates oder einer schweizerischen Gemeinde, in die Marke einer Privatperson aufgenommen, den gesetzlichen Schutz nicht genießen. Die Bestimmungen des Art. 3 die erwähnten Zeichen betreffend, werden durch Art. 13 bis und 14 noch verschärft. Zeichen, die bestimmte, dort aufgezählte Wappen, andere Hoheitszeichen, Kontroll- oder Garantiezeichen enthalten, oder sich ganz aus ihnen zusammensetzen, müssen von der Eintragung ausgeschlossen werden⁴. Ebenso werden Zeichen dieser Art für fremde Staaten geschützt, soweit sie der Schweiz Gegenrecht halten. Seiler, 13 meint, daß der Gebrauch dieser Zeichen gegen das Eigentumsrecht des Staates an ihnen verstoße. Dieser Auffassung ist beizupflichten, jedoch unserer Meinung nach in die Worte zu fassen, daß diese Zeichen dem Volk als Ganzes gehören, und dem Staat, der wir alle sind, die Benutzung, die dadurch auch die

¹ Hier sollte das Amt für geistiges Eigentum, dem die Markenprüfung und Eintragung der Marke obliegt, der wahre Hüter öffentlicher Interessen sein. Ob dies dem Amt ganz gelingt, werden wir weiter unten sehen.

² Art. 6 MSCHG.

³ Matter, 59.

⁴ Vgl. Art. 13 bis und dort weitere Aufzählungen.

unsere wird, allein zu überlassen ist. Wären nicht strenge Schranken gesetzt, bestünde die Möglichkeit, daß sich Herr X das Schweizerkreuz als Marke eintragen lassen würde, daran ein Gebrauchsmonopol bekäme und das Schweizervolk sich plötzlich seines Hoheitszeichen verlustig sehen würde.

Es handelt sich hier sichtbar nicht *nur* um den Schutz der öffentlichen Zeichen vor privater Inanspruchnahme, sondern auch um den Schutz der Käufer vor Täuschungen⁵.

bb) Gemeingut

Im Gemeingut stehende Zeichen sind solche, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, Bestandteile der Sprache sind, oder geworden sind und deshalb nicht oder nicht mehr von Einzelnen für sich als Marke gebraucht werden können.

Gedacht wird besonders an deskriptive Zeichen und Freizeichen.

aaa) Beschreibende Zeichen

Dies sind Freizeichen im weiteren Sinn, d. h. Zeichen die von jedermann zur Warenbezeichnung und -benennung, ohne Schutz, gebraucht werden. Meist sind es beschreibende Zeichen, die etwas über die Natur der Ware aussagen oder eine übliche Qualitätsbeschreibung darstellen⁶. Ein allgemeiner Gebrauch eines Zeichens ist dann anzunehmen, wenn zwar nicht alle, aber eine große Zahl von Gewerbetreibenden derselben Warenbranche das Zeichen zur Kennzeichnung der bestimmten Ware anwenden⁷. Solche im Gemeingut stehende Zeichen werden deshalb nicht geschützt, „weil jeder Wettbewerber die Möglichkeit haben muß, im Geschäftsverkehr, besonders in der Reklame und in der Korrespondenz, für die Bezeichnung seiner Ware diejenigen Ausdrücke zu verwenden, die ihre Beschaffenheit, ihre Eigenschaften, ihren Verwendungszweck beschreiben, ohne darin durch die Marke eines Konkurrenten behindert zu sein“⁸. Der Schutz beschreibender Zeichen begünstigt nicht nur die Konkurrenten, wie man es aus der genannten Entscheidung entnehmen könnte, sondern den Sprachschatz des gesamten Volkes der sich sonst unliebsam vermindern könnte. Es kommt aber nicht einmal darauf an, ob ein Wort im Sprachschatz schon vorhanden war, entscheidend allein ist, ob es im Hinblick auf die Ware beschreibender Natur ist. So wurde z. B. in 54 II 406 in „Rachenputzer“, einer Bezeichnung für Hustenbonbons, ein jedermann verständlicher Hinweis auf die Ware gesehen.

Unserer Ansicht nach geht diese Auslegung zu weit. Das Verbot beschreibender Zeichen hat unserer Meinung nach den Sinn, allgemein übliche Wörter der Bezeichnung, Anpreisung und Verständlichmachung dem Zugriff Einzelner, zugunsten aller Angehörigen einer Sprache zu entziehen. Der Grundgedanke die-

⁵ Zum Beispiel durch Vortäuschung falscher Tatsachen in der Verwendung eines Garantiezeichens als Marke usw. (Es ist darauf hinzuweisen, daß das MSCHG in bezug auf öffentliche Zeichen ergänzt wird durch Vorschriften im WSG [Art. 1, 2, 4, 5, 10], im Gesetz über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren [Art. 10, Abs. 2; Art. 59 VVO], in der eidgenössischen Lebensmittel-Verordnung und im Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 14. IV. 1910.)

⁶ Kühne, 29. Zum Beispiel ein Bild der Ware, das alle gebrauchen können: die Ähre für Mehl, die Kuh für unverfälschte Milchprodukte. Es gibt jedoch keine Zeichen die allgemein beschreibend sind, so kann die Kuh ohne weiteres für Maschinenteile als Marke eingetragen werden: BGE 20, 103.

⁷ BGE 60 II 253.

⁸ BGE 80 II 171.

ses Schutzes dürfte in der Freihaltung gewisser Worte nach denen ein *allgemeines Bedürfnis* besteht, zu suchen sein. Originelle, nicht übliche und den Rahmen des gewöhnlichen Ausdrucks sprengende Anpreisungen sollten daher zugelassen werden⁹.

bbb) Freizeichen im engeren Sinn

Das sind Zeichen, die an sich als Marke denkbar sind und vor allem schon als Marke fungiert haben, die aber infolge allgemeinen Gebrauchs für den Verkehr zur Sachbezeichnung geworden sind und keine Unterscheidungskraft mehr haben¹⁰.

Eine solche Entwicklung bahnt sich z. B. dann an, wenn der Markeninhaber nicht streng Nachahmungen und Nachmachungen ahndet. Die Markenbezeichnung wird so immer mehr als Bezeichnung der Ware benutzt, so daß das Publikum am Ende gar nicht mehr weiß, daß es eine Marke vor sich hat¹¹. Hier wird der einstige Markeninhaber wider Willen zum Sprachschöpfer, indem er nämlich ein neues Wort dem allgemeinen Sprachschatz einverleibt.

Maßgebend ob ein Freizeichen vorliegt oder noch eine Marke besteht, ist die Anschauung bestimmter Verkehrskreise und des Publikums. Das BG ist aber in der Anerkennung der Freizeicheneigenschaft einer Marke ziemlich zurückhaltend¹².

Möglich ist die Eintragung einer Marke, die sich aus einer Sachbezeichnung und einem schutzfähigen Bestandteil zusammensetzt¹³. Die Käuferschaft unterstützt den Markeninhaber in seinem Bestreben, sich seine Marke als Marke zu erhalten, nicht im geringsten. Der Käufer, flüchtig, nervös, möchte eine möglichst kurze und prägnante Sachbezeichnung zur Verfügung haben; diese erleichtert ihm den Einkauf, kommt seiner Trägheit entgegen und belastet am wenigsten seine Gedanken. Er kauft lieber „Maggi“ als Suppenwürze, noch lieber aber „Lenis“ anstatt Wassererthärtungsmittel. Am liebsten dehnt er sogar einen ihm angenehmen Namen, d. h. eine ihm sympathische Markenbezeichnung, auf alle weiteren Produkte aus. Man kann einkaufende Hausfrauen beobachten, die bei der gewünschten Ware nur die Marke nennen und während eines größeren Einkaufes nicht ein einziges Mal den eigentlichen Warennamen erwähnen; selbst wenn sie die gewünschte Markenware nicht bekommen, sondern nur ein gleichwertiges anderes Produkt, so benennen sie trotzdem die andere Ware mit der ihnen bekannten Marke (z. B. sie verlangen „Lenis“ und bekommen dafür immer ein anderes Bleichsoda, weil das entsprechende vom Händler gar nicht geführt wird).

⁹ Kühne, 32.

¹⁰ BGH vom 10. V. 1955: „... Zeichen, die ihre ursprüngliche Unterscheidungskraft verloren haben dadurch, daß sie für bestimmte Waren von zahlreichen, nicht miteinander in Verbindung stehenden Unternehmungen benutzt werden“; vgl. auch § 7 WZG der DDR.

¹¹ Reimer, 633; MA 1956, 604: „Der Markenname der ‚Weck‘-Erzeugnisse droht zum Gattungs- und Verfahrensbegriff zu werden“. (So ist es z. B. bei der deutschen Hausfrau Sitte, daß sie weniger vom „einmachen“ von Früchten, als vom „einwecken“ spricht.)

¹² BGE 57 II 607: „... Die Umwandlung in ein Freizeichen stellt etwas Außergewöhnliches dar und tritt nur unter ganz bestimmten Umständen ein. Das heißt lediglich dann, wenn überhaupt keiner der in Betracht kommenden Verkehrskreise sich des Schutzes mehr bewußt ist.“ „... wollte man die Auffassung des Publikums für sich allein schon als maßgebend erachten, so würden gerade dadurch die wertvollsten Marken ihrer Schutzwirkung beraubt.“

¹³ BGE 64 II 171: „... Vermischung von Sachangabe (gemeinfrei) mit Firma (Name): „Wollen – Keller“; GRUR, 1956, 385.

Damit ist der gefährliche Weg angedeutet, den eine Marke, sobald sie bekannt ist, nehmen kann. Dieselben Bemühungen, die der Markeninhaber hatte, um sein Zeichen bekannt zu machen (Reklame, Annoncen usw.), hat er dann um sein Zeichen „nur“ bekannt zu erhalten, damit es nicht zu einem neuen Synonym wird. Am besten sind die Anstrengungen, eine Marke bekannt zu machen, mit einem hohen Berg vergleichbar. Dieser Berg ist zum Bezwingen anstrengend. Oben angekommen, möchte man ausruhen, doch die Gefahr ist groß, daß man wegen des schmalen Grates auf der anderen Seite hinunterfällt¹⁴.

cc) Zeichen die gegen die guten Sitten verstoßen

aaa) Ärgerniserregende Zeichen

Dies sind Zeichen, die dem gesunden Volksempfinden (es wird der Durchschnitt genommen, d. h. weder die Meinung sehr empfindlicher, noch die Meinung überaus abgebrühter Menschen) in religiöser, politischer, geschlechtlicher oder sozialer Hinsicht zuwiderlaufen. Auch wenn nur ein kleiner Bestandteil der Marke dieses Empfinden verletzt, wird die Marke vom Eintrag ausgeschlossen. So zitiert z. B. GRUR 1956, 391 (no 1530) Ausl.T. einen Entscheid eines ostdeutschen Gerichtes. Die Markenbezeichnung „Wodka“ mit Bild einer griechisch-orthodoxen Kirche im Hintergrund, wurde abgelehnt. Die als Werbemittel benutzte Darstellung eines Kirchbaues in enger Verbindung mit dem Wort „Wodka“ sei geeignet, in einem beachtlichen Teil der Bevölkerung Anstoß und Ärgernis zu erregen.

Eine Marke für eine an sich verbotene Ware ist nicht allein durch diesen Umstand sittenwidrig und kann eingetragen werden.

bbb) Täuschende Zeichen

Raduner, 33 zitiert Kohler: „Ein Recht, welches den Zweck hätte, der böswilligen Ausbeutung, der niederträchtigen Arglist, Vorschub zu leisten, wäre ein Widerspruch mit allen Prinzipien der Rechtsordnung, ein rechtliches Unding: ein Recht auf eine täuschende, irreführende Marke wäre ein Recht auf alleinige Ausplünderung des Publikums, auf eine durch Konkurrenz ungestörte Hetzjagd gegen guten Glauben und Vertrauen.“

Für die Prüfungsbehörde fällt die Täuschung über *jeden* Sachverhalt in Betracht, von dem anzunehmen ist, daß er für den Erwerber der mit der Marke versehenen Ware von Bedeutung sein kann, besonders aber über geographische Herkunft, Zusammensetzung und Qualität der Ware, geschäftliche Verhältnisse des Markeninhabers usw.

Die Prüfungsbehörde stellt getreu der Praxis des BG auf das Auffassungsvermögen des Durchschnittskäufers ab, dabei ist eine subjektive Täuschungsabsicht des Markeninhabers nicht erforderlich. Rücksicht wird darauf genommen, ob ein Produkt für das breite Publikum oder für Fachleute bestimmt ist.

Täuschende Vorstellungen können nicht nur durch direkte Erklärungen, sondern besonders durch mehr oder weniger deutliche Anspielungen, auch neue oder ähnliche Wortschöpfungen, entstehen. So ist in BGE 78 I 278 „Nycord“ für Textilien die nicht aus Nylon bestehen, abgelehnt worden, während „Nymcord“ für schutzfähig erklärt wurde, weil das Publikum durch die Vorsilbe „Nym-“ nicht an Nylon erinnert würde.

¹⁴ Beispiele früherer Marken, heutiger Freizeichen: Graham-Brot, Saccharin, Vaseline usw. Nicht nötig ist, besonders hervorzuheben, daß die Freizeicheneigenschaft nur für gleiche oder gleichartige Waren gilt, so bleibt z. B. „Saccharin“ für Schuhwische eintragbar.

Zur Verhinderung einer Täuschung bedarf es nicht unbedingt der totalen Zurückweisung, manchmal wird eine Einschränkung der Warenliste genügen, die dann den, durch das Markenbild oder den Markennamen erweckten Vorstellungen, entsprechen¹⁵.

Daß bei der Prüfung *alle* Landessprachen berücksichtigt werden, zeigt folgender Entscheid: BGE 82 I 49: „Novelin“: „... kann nur für Leinenerzeugnisse zum Schutz zugelassen werden. Die Silbe „lin“ ist bei Verwendung für andere Erzeugnisse, zumindest im französischen Sprachgebiet der Schweiz, geeignet, das Publikum über die Natur der Ware irrezuführen“¹⁶.

Täuschung über geschäftliche Verhältnisse ist dann möglich, wenn z. B. irreführende Anspielungen über die Fabrikanlage usw. auf der Marke gemacht werden. Gedacht wird z. B. an eine kombinierte Bild- und Wortmarke, wo der Markenname auf oder neben einer Abbildung großer Fabrikanlagen mit Schornsteinen und großen Gebäudekomplexen steht, während der Markeninhaber in der zweiten Etage eines Vorstadthäuschens mit eigener Hand die Ware verpackt.

c) Die Eintragungsverweigerung nach Art. 14 MSCHG: Absatz 1, Ziffer 1

Das Vorliegen der formellen Erfordernisse gemäß Art. 12, dürfte durch das Amt abschließend abzuklären sein, denn ihm ist es am besten möglich, das Vorhandensein geforderter Vorlagen zu überprüfen. Selbst die Gerichte sind an die Feststellungen des Amtes in dieser Frage gebunden¹⁷.

Art. 7 und 7 bis regeln die Erfordernisse zur Legitimation einer Markenhinterlegung. Liegen diese nicht vor, so ist die Marke nichtig. Diese Nichtigkeit ist nach der herrschenden Praxis durch die Gerichte festzustellen¹⁸:

1. Weil die umschriebenen Erfordernisse an die Grundlagen des Markenschutzes rühren, so daß der endgültige Entscheid nicht in die Hand der Registerbehörde gelegt werden kann.

2. Weil das Amt kaum Möglichkeit haben wird, nachzuprüfen, ob den Hinterlegern die in Art. 7 und 7 bis geforderten Eigenschaften zukommen.

3. Weil Art. 13 MSCHG ohnehin betont, daß die Eintragung auf die Verantwortlichkeit des Gesuchstellers hin erfolgt.

Absatz 2, Ziffer 2

Zeichen im Gemeingut und Zeichen gegen die guten Sitten. Als Folge der materiellen Nichtigkeit¹⁹ verbietet Art. 14 die Eintragung solcher Zeichen in das Register. Mit dem „Verstoß gegen bundesgesetzliche Vorschriften“ sind wohl hauptsächlich die Verordnungen zum Schutze öffentlicher Zeichen gemeint²⁰.

Absatz 4, Ziffer 3

Diese Bestimmung ist etwas verworren und steht dem bisher geübten Verfahren des Amtes entgegen. Wenn das Amt gleiche oder ähnliche Zeichen ohne weiteres,

¹⁵ „Alimiel“: tous produits provenant de jus de fruits et contenant du miel.

¹⁶ Weitere Beispiele: „Tragiseta“ BGE 56 I 46: für Kunstseide abgelehnt. „Big Ben“ BGE 76 I 168: für Regenmäntel aus Belgien abgelehnt. „Goldfront“ und „Goldhelm“ BGE 80 I 381: für Waren und Gegenstände mit Goldüberzug ist diese Bezeichnung abzulehnen, weil in der schweizerischen Uhrenindustrie Ausdrücke wie „Goldshell“, „Goldcape“ usw. für Erzeugnisse aus Metall mit dickerer Auflage benützt werden. Das Bild einer Biene wurde für Kunsthonig abgelehnt, ebenfalls das Bild einer Kuh für Margarine.

¹⁷ Matter, 59.

¹⁸ Matter, 125.

¹⁹ Art. 3.

²⁰ Matter, 175.

ohne Beanstandung gegenüber älteren Zeichen einträgt, dann ist der Grund nicht ersichtlich, warum nun plötzlich zwei oder mehrere gleiche oder ähnliche Zeichen nicht miteinander eingetragen werden können.

Absatz 5, Ziffer 4

Hier erfolgt eine genauere Aufzählung der Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen und an sich schon unter Art. 3 Abs. 4 und Art. 14 Ziffer 2 fallen. Absatz 2 erklärt diejenigen öffentlichen Zeichen für nicht eintragbar, die nicht unter die Bestimmung des Art. 13 bis fallen, aber auf das Publikum täuschend wirken können.

Regelmäßig ist eine Täuschungsgefahr nur dann zu befürchten, wenn die betreffenden Zeichen beim Publikum bekannt sind²¹.

d) Die Eintragung

aa) Nach der Prüfung auf absolute Hindernisse

Ist die Prüfung durch das Amt erfolgt und liegen seiner Ansicht nach keine der besprochenen Eintragungshindernisse vor, so trägt das Amt für geistiges Eigentum die Marke ein, veröffentlicht die Eintragung kostenlos im Handelsblatt²² und benachrichtigt den Gesuchsteller.

Schlägt das Amt einer hinterlegten Marke die Eintragung ab, steht die Verwaltungsbeschwerde gegen diesen Bescheid an das Bundesgericht offen²³. Letzten Endes ist damit der Entscheid, ob eine Marke schutzfähig ist oder nicht, dem Gericht vorbehalten. Das Gericht ist nicht an den Entscheid des Amtes gebunden²⁴.

Der Anspruch auf gerichtlichen Schutz entsteht erst mit der Veröffentlichung der eingetragenen Marke²⁵, der Eintrag braucht jedoch nicht endgültig sein, denn gemäß Art. 13 bis geschieht die Eintragung auf Verantwortung des Gesuchstellers.

Dieser Anspruch auf gerichtlichen Schutz entsteht deshalb nur, wenn der Eingetragene auch tatsächlich der wahre Berechtigte ist. Steht z. B. eine nicht benützte, eingetragene Marke einer vor Eintrag benützten nicht eingetragenen Marke gegenüber, so entscheidet die Gebrauchspriorität, d. h. der Eintrag muß gelöscht werden, denn das Recht an der Marke gehört dem Gebrauchsalteren²⁶.

²¹ Matter, 178.

²² Art. 15 MSCHG mit Art. 16 VVO.

²³ Art. 16 bis.

²⁴ BGE 62 I 167.

²⁵ Art. 15 mit Art. 4 MSCHG.

²⁶ Seiler, 14; Raduner, 98; BGE 43 II 251; 56 II 412; 70 II 249. (Steht eine eingetragene Marke einer nach dem Eintrag gebrauchten Marke gegenüber, so entscheidet die Eintragung [Matter, 147 ff, bes. 149], wenn bewiesen werden kann, daß der Eintrag mit der Absicht der Benutzung erfolgte. Im Zweifel wird dem Eintrag eine Benutzungsabsicht innert drei Jahren zugesprochen [Art. 9]. Im Zweifel wäre zu empfehlen, daß man auf die Meinung des Publikums abstellt. Hat sich nämlich die nach Eintrag der einen, nichteingetragene doch benutzte andere Marke bereits im Verkehr durchgesetzt, sollte ihr die weitere Benutzung und das Recht zustehen. Beide Marken nebeneinander können mit Rücksicht auf die Verwechslungsgefahr nicht bestehen. Der nichteingetragene Markeninhaber hat aber bereits eine gewisse Bekanntheit der Marke erreicht. Würde man dem Eingetragenen das Recht auf Benutzung der Marke zugestehen, so könnte das Publikum u. U. getäuscht werden, und zudem hätte der Eingetragene einen unberechtigten Vorteil zuungunsten des Nichteingetragenen, indem er auf einem bereits entstandenen Ruf der Marke aufbauen könnte.

Es entspricht der Praxis des Amtes, daß die Eintragung nur in klaren Fällen verweigert wird. Im Zweifel wird eine Marke eingetragen und der Gerichtsentscheid abgewartet²⁷.

Handelt es sich um Zeichen, die im Gemeingut stehen, so ist es ungefährlich einen Gerichtsentscheid abzuwarten, denn die Konkurrenten werden dafür sorgen, daß eine derartige Marke nicht zu lange im Gebrauche eines Kollegen steht.

Anders ist es jedoch in bezug auf eventuell täuschende Marken. Da ein gerichtliches Verfahren ex officio nicht angestrengt werden kann²⁸, sondern die Klagen einem fest umrissenen Kreis zugestanden werden (es muß ein Interesse nachgewiesen werden), besteht die Möglichkeit, daß eine Marke eingetragen wird und aus irgendwelchen Gründen keine Klage erfolgt. Für den einzelnen getäuschten Käufer steht jedoch meistens nicht so viel auf dem Spiel, daß er eine Klage anstrengen wird.

Wohl hat das BG wiederholt bestimmt, daß jede Marke, die geeignet ist beim Verbraucher einen Irrtum zu erregen, gegen die guten Sitten verstößt und daher nichtig ist²⁹. Aber was nützt dem öffentlichen Interesse, wenn eine Marke an sich nichtig ist, dies aber erst durch richterlichen Entscheid festgestellt werden kann und keine Klage erfolgt. Eine unbegrenzte Anzahl zukünftiger Käufer ist Täuschungen ausgesetzt, nur weil das Amt zu vorsichtig war, sich über die Täuschungsfähigkeit einer Marke festzulegen. Das öffentliche Interesse fordert deshalb in bezug auf täuschende Marken, daß die Prüfung durch das Amt so streng wie möglich erfolgt, daß lieber eine Marke zu viel als zu wenig abgelehnt wird. Dem abgewiesenen Markenhinterleger steht immerhin die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das BG offen, wo die Frage noch einmal überprüft werden kann. Es bleibt uns zu betonen, daß einer strengen Prüfung des Amtes in Hinsicht auf täuschungsfähige Marken, die gesetzliche Regelung des MSCHG, die Eintragung betreffend, nicht entgegensteht. Ein Entscheid des Amtes ist zudem nach wie vor durch das BG überprüfbar.

bb) Verhalten des Amtes gegenüber relativen Eintragungshindernissen

Bei Durchsicht des Art. 6 MSCHG könnte man zur Auffassung gelangen, daß hier Leitsätze über die Eintragung von Marken aufgestellt wurden. Art. 6 kommt jedoch, trotz des „muß sich unterscheiden“, keine solche Bedeutung zu, sondern er stellt nur allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr dar³⁰.

Das Amt trägt jederzeit eingetragenen Marken ähnliche oder gleiche ein. Wird das Amt gewahr, daß die Marke in ihren wesentlichen Merkmalen nicht neu ist, macht es den Gesuchsteller darauf in vertraulicher Weise aufmerksam (frz. avis confidentiel), stellt es ihm aber frei, ob er sein Gesuch aufrechterhalten, abändern oder zurückziehen will³¹.

Der Entscheid, ob zwei sich gegenüberstehende Marken verwechslungsfähig sind, liegt beim Gericht. Es wird den an einer Klage Interessierten (älterer Markeninhaber, getäuschter Käufer usw.) überlassen, ob sie klagen wollen oder nicht. Das Gericht übt in der Annahme von Verwechslungsfähigkeit eine sehr strenge und den Interessen der Käuferschaft in großem Maße Sorge tragende Praxis,

²⁷ Matter, 174.

²⁸ Ausnahme Art. 16 bis MSCHG.

²⁹ 49 I 472; 56 I 469; 66 I 192; 68 II 203; BGE 79 I 253; 82 I 49.

³⁰ Matter, 96.

³¹ Art. 11 VVO.

und selbst die Gefahr einer Verwechslung macht die betreffende Marke ungültig. Im Gegensatz zu den Gedanken Matters, 98 wonach das MSCHG *kein* Polizeigesetz sein soll und täuschende Zeichen allein durch den verletzten Markeninhaber *anfechtbar* sind, zeigt sich das BG in der Behandlung und Beurteilung täuschender Marken rigoros, denn es erklärt sie alle für *nichtig*. Es geht von der Folgerung aus, daß eine täuschende Marke unsittlich ist und daß sie deshalb ex tunc nichtig sei. Das BG rechtfertigt diese Praxis mit der Auffassung, daß bei solchen Marken *nicht* nur auf persönliche Interessen, sondern allgemein Rücksicht auf die Verkehrstreue und -sicherheit genommen werden müßte³².

Es ist ohne Zweifel, daß durch diese Rechtsprechung des BG im allgemeinen die Interessen der Öffentlichkeit weitgehend gesichert und gewahrt werden. Aber zwischen dem Eintrag, der Benutzung der täuschenden Marke und dem gerichtlichen Entscheid, kann eine sehr große Spanne Zeit liegen (der ältere Markeninhaber überlegt z. B. noch und beobachtet, ob sich eine Klage lohnt usw.). Eine Zeit, in der die Käuferschaft großer Täuschungsgefahr ausgesetzt ist, die man durch anderweitige Regelung, wenigstens für die krassesten Fälle, bannen könnte.

Vorschläge zur Änderung des bisherigen Verfahrens durch das Amt, können jedoch erst gebracht werden, wenn wir noch ein anderes System, das des deutschen Patentamtes durchgesehen haben.

Bis 1945 herrschte dort die Praxis (fußend im deutschen Rechtsgebrauch, daß die Eintragung der Marke rechtsbegründend wirkt), daß das Amt sowohl die absoluten als auch die relativen Hindernisse prüft. Hielt das Reichspatentamt die Übereinstimmung mit älteren Zeichen für gegeben, so wurde der Gesuchsteller zunächst auf das entgegenstehende Recht aufmerksam gemacht. Hielt dieser seine Anmeldung aufrecht, so wurde der ältere Rechtsinhaber benachrichtigt, der innert Monatsfrist Widerspruch erheben konnte. Wurde Widerspruch eingelegt, so hatte die Prüfstelle über die Übereinstimmung zu entscheiden, wogegen Beschwerde möglich war. War kein Widerspruch gegen das Zeichen bekannt, wurde es sofort eingetragen.

Heute werden Marken, die nach dem 31. 12. 1954 beim Patentamt eingehen, wieder daraufhin geprüft, ob sie mit anderen Warenzeichen für gleiche oder ähnliche Produkte in Konflikt geraten können. Bei dieser Prüfung, die als Zwischenlösung bis wieder auf das alte Prüfungsverfahren zurückgegriffen werden kann, gilt, werden international registrierte Marken noch nicht berücksichtigt.

Daß ein System, das auch die relativen Hindernisse prüft, dem öffentlichen Interesse mehr entgegenkommt erhellt, daß dieses System aber nicht rein im Interesse der Öffentlichkeit fungiert ersieht man daraus, daß Marken ohne erfolgten Widerspruch ohne weiteres eingetragen wurden. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß wenigstens solche Zeichen von vornherein eliminiert werden, die eine unerhörte oder eine höchst wahrscheinlich täuschende Wiedergabe eines älteren Zeichens darstellen, weil die älteren Markeninhaber sofort protestieren.

Wir schlagen deshalb vor, daß Art. 14 Absatz 1, Ziffer 2, zur Grundlage der Überprüfung durch das Amt gemacht wird; eine Überprüfung, die sich auf die relativen Hindernisse der Marke, d. h. auf Verwechselbarkeit der einzutragenden Marke mit schon eingetragenen Zeichen für dieselbe oder gleichartige Waren-

³² BGE 53 II 504; 56 I 49; 66 I 192; 68 II 203; 76 II 172; 73 II 190; bes. 76 II 186; 77 I 77.

art, bezieht³³. Zur Grundlage der Eintragsverweigerung von Marken, die im Vergleich mit bereits eingetragenen Zeichen täuschend wirken, könnte zudem die Rechtsprechung des BG, das täuschende Marken für unsittlich erklärt, dienen. Das BG macht unseres Wissens zwischen Marken, die aus sich heraus, und Marken, die nur im Vergleich mit anderen täuschend wirken, keinen Unterschied. Es bestimmt einfach, daß täuschende Marken unsittlich sind. Folglich könnte das Amt auch relativ täuschende Marken vom Eintrag ausschließen.

Die Untersuchung der in Frage kommenden Zeichen könnte auf die vorhandenen, jahrzehntelang geführten Unterlagen der Markenregistrierungen gestützt werden³⁴. Durch ein solches Vorgehen könnten freche Zweit-Zeichen, wie „Sun-white“ (Sunlight) für Seife, „Vanilette“ (Vaniletta) für Schokolade, usw.³⁵ ausgemerzt werden *bevor* sie in der Öffentlichkeit Verwirrung, Täuschung und Schaden erregen. Es ist uns klar, daß mit einer derartigen Prüfung, wie sie vorgeschlagen wurde, die Arbeit des Amtes zunehmen würde. Wir sind jedoch der Meinung, daß diese Mühe durch die weitgehende Sicherheit der Öffentlichkeit vor Täuschungen, aufgewogen würde. Die vorgeschlagene Prüfung müßte nicht durch Gesetz sanktioniert werden, sondern fände ihre gesetzliche Grundlage in Art. 6 MSCHG (zur Hinterlegung kommende Marken müssen sich von bereits eingetragenen unterscheiden), in Art. 3 MSCHG (Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen, dürfen nicht in die Marke aufgenommen werden) und in Art. 14, Absatz 1 Ziffer 2, wo infolge materiell-rechtlicher Nichtigkeit durch Art. 3 die Eintragung unsittlicher Zeichen zu verweigern ist. Durch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das BG wäre die Möglichkeit, den Spruch des Amtes auf seine Richtigkeit zu überprüfen, gegeben.

4. Umfang und Dauer des Schutzes

a) *Schutzumfang: Die Defensivmarke*

Der bedingte Schutz, d. h. der Schutz, der nur dann gewährt wird, wenn er nicht in Rechte Dritter eingreift, wird die relative Schutzfähigkeit genannt¹. Fällt der erste Gebrauch und die Eintragung in eine Person zusammen, so erhebt sich die Frage, wie die Marke geschützt ist.

Daß durch das MSCHG nur der markenmäßige Gebrauch erfaßt wird, haben wir schon betont, doch fragt sich, ob der Markeninhaber selbst in der Lage ist, seine Marke so gut wie möglich gegen allfällige Verletzungen zu schützen. Es wird an die Defensivmarke gedacht.

Defensivmarken sind Zeichen, die in das Register eingetragen werden, um eine Hauptmarke in ihrem Schutz zu verstärken ohne, daß sie selbst gebraucht werden². Solche Zeichen sind z. T. im Ausland, z. B. in Deutschland, registerfähig und führen manchmal zu einer großen Anzahl von Defensivmarken. (Für die Hauptmarke „Henko“ wurden z. B. 34 Defensivzeichen registriert.)

Vom BG und einem Teil der Lehre werden Eintragung und Zulässigkeit der Defensivmarke abgelehnt. Ein Antrag, der einen Zusatz zu Art. 9 MSCHG vor-

³³ Daß eine gewisse Prüfung, wenn auch unverbindlich, schon heute erfolgt, ist aus Art. 11 VVO zu entnehmen.

³⁴ Vgl. WZ und Marken der Chemie, Heft 4 1953, 214.

³⁵ Matter, 110, u. v. a. m.

¹ von Burg, 14.

² BGE 57 II 610.

schlug „Als gerechtfertigt ist insbesondere zu betrachten die Unterlassung des Gebrauches von Defensivzeichen“ wurde mit der Begründung abgelehnt, Defensivmarken seien mit dem Grundprinzip des MSCHG unvereinbar³. Zudem wurde begründet, das Bedürfnis nach Eintragung von Defensivmarken müßte als Mißtrauen gegenüber der Rechtsprechung angesehen werden.

Nach der besprochenen Eintragungspraxis des eidgenössischen Amtes hätte es keinen unmittelbaren Wert, Defensivmarken einzutragen, denn diese würden ebenso wenig wie die Hauptmarke bei einer allfälligen, ähnlichen oder gleichen Zweiteintragung beachtet. Auch vor dem BG hätten eingetragene Defensivmarken keinen Sinn, denn seine Spruchpraxis ist dermaßen klar und entschieden auf Seiten der Käuferschaft und ihrer Bewahrung vor Täuschung und dadurch wiederum auf Seiten des Markeninhabers, daß es verwechslungsfähige Zeichen ohne weiteres eliminiert⁴.

Auch wenn sich die Eintragungspraxis eines Amtes auf die relativen Hindernisse erstreckt, ist es nicht unbedingt einzusehen, daß Defensivmarken notwendig sind, denn die Möglichkeit der Nachprüfung ist groß und die Prüfungssysteme sind vielfach streng.

Zu beachten ist der Einwand Matters, 146 die Industrie bedürfte für Marken, die auch für ausländischen Eintrag in Frage kommen, Defensivzeichen, weil in manchen Staaten nur dadurch ein ausreichender Schutz gewährleistet wird, der Eintrag des Zeichens im Ursprungsland jedoch nachgewiesen werden muß.

Warum sollte man nicht für solche Marken Defensivzeichen zulassen? Diese sind doch, streng genommen, gar keine richtigen Marken, denn sie können von anderen nicht benutzt werden, weil ihnen eben eine imminente Verwechslungsgefahr inhaerent ist. Wir schlagen deshalb vor, daß bei Bedarf Defensivmarken zum Eintrag ins Markenregister zugelassen werden können, daß jedoch, entsprechend einer Auslegung des BGH in 10, 211, das Schutzbedürfnis für ein bestimmtes Land nachgewiesen werden muß⁵.

b) *Schutzumfang: Die allgemein bekannte Marke des Art. 6 bis PVU*

Diese Marke ist eine Steigerung der gewöhnlichen Marke, wie wir sie bis jetzt kennen gelernt haben, in eine Marke der ob ihres außergewöhnlichen Charakters gesetzliche Vergünstigungen zuteil werden.

Im schweizerischen MSCHG wird diese Markenart nicht erwähnt, doch ihr Schutz vom UWC übernommen⁶ und durch Mitgliedschaft der Schweiz bei der Pariser Union steht der Gültigkeit des Art. 6 bis auf Schweizer Boden nichts im Wege. Art. 6 bis: „Die Verbandsländer verpflichten sich, auf die Klage des Interessierten hin, oder, wenn es das Gesetz des betreffenden Landes erlaubt, von Amts wegen, die Eintragung einer Fabrik- oder Handelsmarke zu verweigern oder für ungültig zu erklären, die die täuschende Nachmachung, Nachahmung

³ 57 II 611; BGE 50 II 200; 57 II 605; 58 II 170; 62 II 62; 76 II 92; Matter, 146 zitiert 57 II 611.

⁴ Zu erwähnen ist hier BGE 57 II 64, bei Matter, 146, die darlegt, es könne nicht Sache des Berechtigten sein, an Stelle des Richters den Schutzbereich seiner Marke zu umschreiben und sich durch Ausdehnung des Schutzbereiches zum Nachteil der übrigen Gewerbetreibenden einen besonderen Vorteil zu verschaffen.

⁵ BHG 10, 211: „... Defensivzeichen sind nur zugelassen und rechtsbeständig, wenn der Zeichenberechtigte ein zusätzliches Schutzbedürfnis für die Hauptmarke nachweist.“

⁶ Pointet, problèmes, 97.

oder Übersetzung einer Marke darstellt, welche von den zuständigen Behörden des Landes als allgemein bekannt beurteilt wird, bereits die Marke einer, der Vergünstigungen der PVU gewissen Person ist, und für gleiche oder gleichartige Waren benützt wird.“

Diese Notorietät stellt auf Verkehrsgeltung und Verbreitung des Markenrufes in geographischer Hinsicht ab⁷ und gewährt ausdrücklich nur Schutz im Bereich gleicher oder gleichartiger Waren⁸, wenn eine Gefahr der Täuschung möglich ist. Sind alle diese Voraussetzungen gegeben, braucht eine allgemein bekannte Marke nicht eingetragen zu sein, um in den Vorzug des Art. 6 bis zu kommen.

Nach der jetzigen Regelung ist die allgemein bekannte Marke durch die zuständige Behörde des betreffenden Landes nur dann zu schützen, wenn die *Eintragung* einer ihr ähnlichen oder gleichen Marke verlangt wurde, oder bereits erfolgt ist, obwohl es nicht einzusehen ist, daß dem Zweitbenutzer der Marke wohl die Registrierung abgelehnt, jedoch der Gebrauch nicht untersagt werden kann⁹.

In sehr vielen Ländern der Union¹⁰ wird das Recht an der Marke mit dem Gebrauch erlangt. Es ist deshalb sehr gut möglich, daß eine Marke gebraucht, jedoch nicht eingetragen wird und trotzdem mit einer allgemein bekannten Marke in Konflikt gerät. Die Täuschungsgefahr ist hier keineswegs geringer als bei der Eintragung, deshalb haben sich auch alle Beratungen im Hinblick auf eine Revision der PVU dahingehend geeinigt, daß zum Verbot der Eintragung einer Marke, die einer notorisch bekannten gleich oder ähnlich ist, in Art. 6 bis das des Gebrauchs hinzukommen soll¹¹.

Eine Definition der allgemein bekannten Marke liegt bis jetzt auf internationaler Ebene noch nicht vor, es wurde jedoch auf den verschiedenen Tagungen an eine Einführung einer solchen in die PVU, gedacht¹². Großzügiger ist die Definition des CCI, Wien 1953: „... seront en tous cas considérées comme marques notoirement connues, au sens de cet article, les marques notoirement connues par suite d'un usage intensif ou d'une publicité considérable, sont devenues notoires dans les milieux intéressés du pays¹³. Zweifellos ist die zweite Definition großzügiger, weil sie nur Gebrauch oder sonstige Bekanntheit in den dafür interessierten Kreisen verlangt¹⁴.

Unserer Meinung nach wird es am besten sein, die Begriffsbestimmung der allgemein bekannten Marke dem jeweiligen Land, das für seine Verhältnisse am besten weiß, wie die in Frage kommenden Interessen gewahrt werden müssen, zu überlassen.

Für die Schweiz schlagen wir vor eine „sonstige Bekanntheit der Marke“ für ihren besonderen Schutz genügen zu lassen, d. h. nicht den Gebrauch im Lande

⁷ Troller, Die berühmte Marke, Sonderdruck aus PI 1953, 73.

⁸ Becher GRUR 1951, 489.

⁹ Pointet, a. a. O., 99.

¹⁰ Und zwar in 29 von 44.

¹¹ CCI, sous – comité Paris, 1948; CCI Comm. p. la prot. de la prop. ind., Paris 1952; CCI, Wien 1953; AIPPI Wien 1953; Brüssel 1954; GRUR 1956, 422, Ausl.T.

¹² CCI, sous – comité, Paris 1948: „... est notoirement connue toute marque qui, par l'intensité de l'usage et de la publicité dont elle fait l'objet, s'est imposée à l'attention du grand public.“

¹³ AIPPI in PI 1954, 142: „... Il n'est pas nécessaire que la marque notoirement connue ait été utilisée dans le pays où sa protection est demandée.“

¹⁴ Vgl. Pointet, probl. 96 ff, und die dort zitierten Gesetze von Kanada und England.

zu verlangen¹⁵. Unserer Meinung nach, kann z. B. eine ausländische Marke allein schon durch Reklame usw., beim Käufer bestimmte Vorstellungen erwecken (z. B., daß ihr etwas ganz außergewöhnliches innewohnt), die ein Inländer durch Lancierung einer Ware unter derselben Marke ausnützen kann, ohne das Reklameversprechen einzuhalten. Die Bekanntheit bei einer relativ kleinen Käufergruppe sollte genügen, denn diese Bekanntheit kann heute durch viele Möglichkeiten erfolgen, sei es durch Radio (fremde Werbesendungen), Reklame in Eisenbahnabteilen usw. oder durch Mund- zu Mund-Reklame.

Wir finden die Bekanntheit in einem relativ kleinen Käuferkreis genügend, obwohl wir manche Definition, die Bekanntheit in der großen Öffentlichkeit (grand public) verlangt, kennen.

Die Käuferschaft setzt sich aus unendlich vielen Käufern zusammen, deren Kreis täglich zu- und abnimmt, und es ist unser Anliegen, auch nur einen relativ kleinen Prozentsatz vor Täuschungen zu schützen, wenn dieser nicht eine unbeträchtliche Zahl Käufer umschließt.

Die unbeträchtliche Zahl der Käufer ist im vorliegenden Fall diejenige, die durch besondere, nicht alltägliche, nicht dem Durchschnitt wahrnehmbare Begebenheiten von der ausländischen Marke erfahren haben (Auslandsreise, besonderes Interesse usw.), solchen Begebenheiten, die es unwahrscheinlich machen, daß eine beachtliche Zahl inländischer Käufer von der Marke erfährt.

Käufer sind diejenigen Abnehmer, die zum Kauf (extensiv) der mit der Marke bedeckten Ware jetzt und in Zukunft in Frage kommen können. (Eine weiter verbreitete Bekanntheit, über die Käuferreihen hinaus, ist wohl möglich, jedoch unserer Meinung nach für die allgemein bekannte Marke nicht nötig.)

Sobald Möglichkeit für Käufer besteht, eine ausländische Marke im Inland (durch Gebrauch oder sonstige Bekanntmachung) ohne besonderes Zutun, kennenzulernen, sollte die Bekanntheit einer Marke, angenommen werden, *auch* wenn bis jetzt nur wenige oder auch noch keine Käufer tatsächlich getäuscht wurden. Denn diese Bekanntheit kann sich tagtäglich verbreitern, jeden Tag kann es Opfer der Täuschungsmöglichkeit geben¹⁶.

Mit Anlehnung an Troller, der a. a. O. 3, die allgemein bekannte Marke als „eine Marke im herkömmlichen Sinn“ bezeichnet, wobei sich das „allgemein bekannt“ nicht auf das Bekanntsein beim breiten Publikum, also auch bei den an der Ware nicht interessierten Kreisen bezieht, sondern auf eine geographische Ausdehnung des Schutzbereiches“, schlagen wir vor, die „allgemein bekannte Marke“ als „über die Grenzen hinaus bekannte Marke“ zu bezeichnen.

Die „über die Grenzen hinaus bekannte Marke“ muß, um den erweiterten Schutz zu genießen:

1. einer Person gehören, die sich auf die PVU berufen kann,
2. in dem Land B, wo um den besonderen Schutz nachgesucht wird, *bekannt* sein (sei es durch Gebrauch oder sonstige Bekanntheit),

¹⁵ A. A. ist das internationale Bureau in „Propos. en vue de la Conférence de Lisbonne, 57“; hier wird, im Gegensatz zur berühmten Marke, der notorisch bekannten Marke die Fähigkeit abgesprochen, *ohne* Gebrauch bekannt werden zu können.

¹⁶ Dazu BGH in MA 1956, 509: „... Die Frage, wie groß die Zahl von Betroffenen, die getäuscht werden können, sein muß, läßt sich nicht rechnerisch feststellen. Es genügt ein nicht völlig unbeachtlicher Teil von Irreführungsoffern. Ebenso: Entscheid des österreichischen Patentamtes vom 29. V. 1956 in GRUR 1956, 438 Ausl.T.“

3. im Ursprungsland gleiche oder gleichartige Waren bedecken, für die sie jetzt eingetragen (Revision: oder gebraucht) werden soll,
4. im Land B muß um Eintragung der Marke nachgesucht werden oder worden sein (bisherige Fassung) [Revision: auch der Gebrauch muß untersagt werden].

Wie wir die Bestimmung des Art. 6 bis PVU beurteilen, ist eines ihrer Hauptanliegen die Wahrung der Öffentlichkeit vor Täuschung. Dies kann daraus entnommen werden, daß die Verwechslungsfähigkeit das Kriterium der erweiterten Schutzwürdigkeit dieser Marke ist. Die Bejahung der Verwechslungsgefahr wird zwangsläufig die Bejahung der Täuschungsgefahr zur Folge haben.

Da in der Schweiz die Untersagung oder Löschung der Eintragung, sowie eine eventuelle Untersagung des Gebrauches von der Klage von Interessierten abhängig ist¹⁷, vorbehaltlich der Löschungsmöglichkeit des eidgenössischen Polizei- und Justizdepartementes in Art. 16 bis, bleibt zu untersuchen¹⁸, ob dadurch die Interessen der Öffentlichkeit genügend gewahrt bleiben.

Möglich ist, daß eine Marke eingetragen ist und nach dieser Eintragung die gleiche oder ähnliche Marke in Händen eines anderen Besitzers zur allgemeinen Bekanntheit kommt. Kraysenbühl, 116 schlägt hierfür vor, die unbedeutendere Marke solle gelöscht werden und dem betroffenen Inhaber eine Entschädigung zugesprochen werden. Diese Lösung erscheint uns, mit Pointet¹⁹, zu hart. Wir schlagen deshalb vor, daß der Inhaber der erst später bekannt gewordenen Marke durch Gesetzesbeschluß erst dann in den erweiterten Schutz der allgemein bekannten Marke kommen kann, wenn er das Erforderliche getan hat, um jede Verwechslungsmöglichkeit mit der eingetragenen Marke zu vermeiden²⁰. Diese Auflage müßte aber im Interesse der Öffentlichkeit auf Nichttäuschung nur dann erfüllt werden, wenn sich die Waren, die unter den gleichen oder ähnlichen Zeichen angeboten werden, im Hinblick auf Qualität oder auf bekannte Besonderheiten der Ware (z. B. durch Werbung) unterscheiden. Liegt ein derartiger Unterschied nicht vor, ist es im Interesse der Öffentlichkeit nicht erforderlich (völlig gleichgültig ist, ob die täuschende Marke nach der allgemein bekannten auf den Markt kommt, oder ob die allgemein bekannte Marke die Täuschungsgefahr hervorruft), daß sich die Zeichen unterscheiden²¹.

Das Sous-comité des CCI in Paris 1948 hat sich auch mit dem Schutz bereits erworbener Rechte befaßt und vorgeschlagen, Abschnitt 1 des Art. 6 bis folgenden Satz beizufügen: „La protection ainsi conférée à une marque notoirement connue, ne saurait porter atteinte aux droits acquis sur une marque identique ou similaire par un enregistrement effectué ou un usage commencé à une époque à laquelle la marque reconnue notoire n'avait pas encore acquis sa notoriété.“

Der Zeitabschnitt von 3 Jahren²² hat sich als zu kurz bemessen herausgestellt, deshalb liegen Vorschläge für eine Verlängerung auf 5 Jahre vor²³. Es ist frag-

¹⁷ Das MSCHG kennt keine Klagen von Amts wegen, Ausnahme Art. 26.

¹⁸ Siehe unten VI.

¹⁹ a. a. O. 101.

²⁰ Pointet, probl., 102.

²¹ Der Schutz der Öffentlichkeit vor Täuschung, kann demnach nur in den Fällen vorgebracht werden, um in den erweiterten Schutzbereich der allgemein bekannten Marke zu kommen, wo die Täuschungsgefahr eine materielle Täuschung für den Käufer bedeutet. Näheres s. unten VI, 2 a.

²² Absatz 2.

lich, ob eine Befristung der Klagemöglichkeit bei Täuschungsgefahr (mit materiellem Nachteil) für die Öffentlichkeit, den Interessen des Publikums entspricht. Unserer Ansicht nach müssen die Klagemöglichkeiten unbefristet bleiben. Diese Frage ist jedoch im allgemeinen mehr theoretischer Natur, denn meistens dürfte Eintragung oder Gebrauch solcher Marken bösgläubig erfolgen.

So weist Pointet, a. a. O. 89, auf die Häufigkeit bösgläubiger Eintragungen in Ländern, wo die Eintragung konstitutiv wirkt, hin und auch das Comité économique de la Société des Nations weist auf die dringende Behandlung des „l'emploi abusif non autorisé, comme marque de fabrique, de copies ou imitations de marques de fabrique connues pour appartenir aux ressortissants d'un autre pays“ hin. Es führt weiter dazu aus: „... il n'est pas rare de voir des commerçants ou même d'autres personnes déposer des marques étrangères très connues afin d'assurer la propriété et d'empêcher le vrai possesseur de la marque de s'en servir dans le pays ou bien de pouvoir lui faire subir chèrement le droit de s'en servir...“²⁴.

Es bleibt noch darauf hinzuweisen, daß mit der Anerkennung der allgemein bekannten Marke in der Schweiz, für diese Markenart der Grundsatz der Territorialität des Markenrechts und damit auch der Grundsatz, daß das Recht an der Marke durch den ersten Gebrauch in der Schweiz entsteht, durchbrochen wird. Diese Durchbrechung, so ist unsere Meinung, geschieht jedoch hauptsächlich zugunsten der Öffentlichkeit, die es vor allfälligen Täuschungen zu schützen gilt und hat dadurch ihre Berechtigung²⁵.

c) *Schutzumfang: Die berühmte Marke*²⁶

Die höchste Stufe, die eine gewöhnliche Marke einmal erreichen kann, ist die, zur berühmten Marke zu werden. In dieser Höhe verliert sie selbst noch die Beschränkungen, die der allgemein bekannten Marke auferlegt werden und sie erhält eine ausgesprochene Sonderstellung.

Die berühmte Marke entwickelt sich aus der gewöhnlichen Marke, d. h. sie entspricht im allgemeinen allen den Anforderungen, welche an diese gestellt werden, z. B. in bezug auf Individualisierungsfähigkeit, absolute Schutzfähigkeit usw.

Das Eigenartige und Besondere der berühmten Marke ist, daß ihr Schutz über die Anwendung derselben oder ähnlichen Marken für gleiche oder gleichartige Waren durch Dritte, hinausgeht, und der Schutz dieser Marke gegen Verwendung in *allen* Warenklassen wirkt. (Eine Marke die z. B. für Kühlschränke eingetragen ist, kann, wenn ihr der Schutz einer berühmten Marke zugesprochen wurde, nicht für Suppen verwendet werden.)

Wann ist nun eine Marke berühmt zu nennen? Wie wir oben gesehen haben, ist die Grundlage der berühmten Marke die Unterscheidungskraft der gewöhnlichen Marke, zu der sich im Laufe der Zeit ihrer Verwendung eine außergewöhnliche, starke und umfassende Bekanntheit über die Grenzen der an ihr Interessierten

²³ AIPPI, com. exéc. London, 1948; AIPPI Paris, 1950; AIPPI Wien 1953; AIPPI Locarno 1953, com. exéc.; CCI, comm. p. la prot. de la prop. ind., Paris 1950; CCI, Lissabon 1951; Proposit. du Bureau Intern. en vue de la Confér. de Lisbonne, 59; GRUR 1956, 422, Ausl.T.
²⁴ Propositions du Bureau International en vue de la Conférence de Lisbonne.

²⁵ Es soll nicht versäumt werden zu wiederholen, daß diese Markenart und die damit verbundene Regelung an das oben besprochene Universalitätsprinzip erinnert.

²⁶ In der Hauptsache wurde zu diesem Abschnitt der Aufsatz Trollers, „Die berühmte Marke“, Sonderdruck aus PI 1953, 73 benutzt.

hinaus, gesellt. Die gewöhnliche Marke sagt im allgemeinen nur denjenigen etwas über sich aus, die sich für sie interessieren, die im Laufe der Zeit mit ihr in Berührung kommen; anderen wird sie fremd und nichtssagend bleiben.

Sprengt die Marke jedoch den Kreis der unmittelbar an ihr Interessierten und bringt sie es fertig, daß sich Kreise mit ihr beschäftigen, die an sich nicht direkt mit ihr in Berührung kommen, wird sie ihnen ein „Begriff“, dann ist die Marke auf dem besten Wege, eine berühmte zu werden oder zu sein. Berühmtheit besteht also noch nicht bei bloßer Bekanntheit im Verbraucher- oder Händlerkreis, sondern wenn das bloße Hören, Schauen oder Erwähnen usw. der Marke, darüber hinausgehende Kreise zwingt, sich bestimmter Dinge in bezug auf die Marke zu erinnern, sich etwas in bezug auf sie vorzustellen; sei es betreffend der bezeichneten Ware, des herstellenden Unternehmens oder in Hinsicht auf die Qualität. Becher²⁷ verlangt: „... wenn die Marke mit einer bestimmten Vorstellung in den Sprachschatz des Volkes eingegangen ist.“ Der englische Richter möchte die berühmte Marke als ein „house-hold“-word sehen²⁸, während andere Autoren wiederum bloß „große Bekanntheit“²⁸ fordern, wieder andere „weithin bekannt“ oder „weltbekannt“²⁹.

Es ergeben sich somit folgende Unterschiede zur allgemein bekannten Marke:

1. diese erfährt nur eine geographische Ausdehnung des Schutzes, der sich aber nach wie vor auf gleiche oder gleichartige Waren erstreckt, während bei der berühmten Marke ungeachtet der geographischen Ausdehnung ein Schutz über ihre eigentliche Warenklasse hinaus, eintritt;
2. hier kommt es auf die Bekanntheit in interessierten Kreisen, wie Verbraucher, Händler usw. an, während bei der berühmten Marke dieser Kreis gesprengt wird und eine außergewöhnliche Bekanntheit auch in nicht interessierten Kreisen eintreten muß.

Beiden Marken ist gemeinsam, daß ein Recht entstehen kann, das, entgegen allen sonstigen Regeln, nicht unbedingt an Eintrag oder Gebrauch gebunden ist.

Eine mögliche Täuschung des Publikums entsteht hier nicht aus den uns bisher bekannten Tatsachen, daß zwei gleiche oder ähnliche Waren mit gleicher oder ähnlicher Marke bedeckt sind, sondern, daß zwei verschiedenartige Waren mit gleichen oder ähnlichen Marken bezeichnet sind. Trotzdem entsteht Verwechslungsgefahr.

Die Verbraucher erachten nämlich u. U., wie es die Praxis zeigt, ein hinter einer Marke stehendes Unternehmen so groß und einflußreich, daß es ihnen keineswegs erstaunlich erscheint, daß dieses nun, statt wie bisher z. B. elektrische Apparate, auch noch Bodenwische fabriziert³⁰ oder, daß das neue Produkt wenigstens unter der Regie dieses Unternehmens hergestellt wird oder sonstwie die Produktion unter seinem Einfluß steht³¹. Die Käufer übertragen das Wohlwollen gegenüber der ihnen bisher bekannten Marke meist im Unterbewußtsein auf eine andere Ware, die die gleiche oder ähnliche Marke trägt.

Wird eine Marke bereits für mehrere Produkte gebraucht, was fast ein Regelfall sein dürfte, so denkt, je nach Interesse, der eine Käufer bei ihrer Erwähnung an Schuhwische, der andere an Autos, wieder ein anderer an Zigaretten. Keine dieser nebeneinander bestehenden Marken tun sich im allgemeinen Abbruch³².

²⁷ Zitiert bei Troller, a. a. O.

²⁸ GRUR 1951, 489.

³¹ Troller zitiert eine Entscheidung des Berner HG, 5.

³² RG in GRUR 1932, 617; TMR 1956, 718: „... and e connection between the two (marks), which actually is non-existent, will be easily imagined.“

²⁹ GRUR 1951, 225.

³⁰ GRUR 1951, 489.

²³ Ähnlich BGE 72 II 135; TMR 1956; GRUR 1929, 23 (Isay).

Hat sich aber eine Marke im Laufe der Jahre so in das Denken der verschiedensten Kreise einführen und einprägen können, daß sie, was sie auch den einzelnen aussagen mag, allen ein „Begriff“ geworden ist, dann wird sie auch immer mehr das Ziel von Nachahmungen oder Nachmachungen; sei es auch nur auf anderen Warengelieten.

Es ist erklärlich, daß für einen wirtschaftlichen Debütanten die Übertragung des bisherigen Wohlwollens auch auf andere Waren, ungeheuer wertvoll ist, sie erleichtert ihm den Anfang. Es wird nicht einmal angenommen, daß die Ware des zweiten Markenbenutzers schlechter ist, und trotzdem verliert die berühmte Marke u. U. an ihrer Schlagkraft, ihrer Einmaligkeit. „Ihre Berühmtheit steht auf dem Spiel, ihre einzigartige Werbekraft wird durch jede Verwendung seitens Dritter vermindert, sie wird „verwässert“³³. Zudem ist es unanständig, die Schlagkraft einer berühmten Marke für die eigene Warenbezeichnung auszunützen³⁴, denn jeder sollte nur der Nutznießer seiner eigenen Leistung sein³⁵ und nicht auf die Übertragung wohlwollender Gefühle gegenüber einer neuen Marke abstellen³⁶.

Bei unserer Besprechung interessiert und beschäftigt uns jedoch der Schutz der berühmten Marke nur insoweit, als wir die Käufer vor Täuschungen schützen können und müssen.

Nach dem MSCHG ist die berühmte Marke an sich nicht schutzfähig, denn Art. 6 Abs. 3 bestimmt ausdrücklich, daß Absatz 1 keine Anwendung auf Marken findet, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen, gänzlich abweichen.

Jedoch bestimmt Art. 3 Abs. 4 MSCHG, daß Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen, nicht in eine Marke aufgenommen werden dürfen. Täuschende Marken aber sind unsittlich, dies geht aus der großen Anzahl von Entscheidungen hervor und daher nichtig³⁷.

Daß durch das Verbot einer Marke, die in bezug auf eine berühmte Marke täuschend wirkt (d. h. etwas anderes, und zwar mehr oder weniger aussagt, als sie als gewöhnliche Marke, die sich nicht am Ruf einer berühmten Marke beteiligen kann aussagen würde), auch der Inhaber der berühmten Marke geschützt wird, ist einleuchtend. Aus der amerikanischen Praxis sind sogar Fälle bekannt, wo eine Verwechslungsgefahr nur konstruiert wurde, um ihn in einen größeren Schutz zu stellen³⁸.

Die Praxis des deutschen Patentamtes geht, wie wir es auch für die Schweiz richtig finden würden, vom Schutz des Publikums gegen Irreführung aus und stützt sich dabei auf Art. 6 B 1 Ziffer 3 PVU und den ihm entsprechenden § 4

³⁴ Troller, a. a. O., 5.

³⁵ RG 115, 411.

³⁶ Schweiz. Mitt. 1951, 133.

³⁷ von Burg, 58 nennt dies „Bekanntheitsgefühl“.

³⁸ BGE 56 I 469; 66 I 192; 76 II 172; 73 II 190; 76 II 186; 77 I 77 u. a. m. Wer außer dem in der Regel am besonderen Schutz der berühmten Marke äußerst interessierten Markeninhaber, auch zu einer Klage wegen Verwechslungsgefahr zugelassen wird, werden wir, unten VI, näher besprechen.

³⁹ Troller, 5 a. a. O. zitiert Callman: „... however we have noted that in the past courts have blandly assumed or laboriously „discovered“ confusion, when, in fact, dilution (Verwässerung) was patent.“ Bodenhausen in TMR 1956, 718 kommt auch z. T. über den Weg der Bewahrung der Öffentlichkeit vor Täuschung, zum Schutz der berühmten Marke: „... the imitation of trade - marks is misleading, because the public will involuntarily attribute to the new product the quality of the product which is known under the famous trade - mark ... and the owner of the famous trade - mark may be prejudiced ...“

Abs. 2 Ziffer 4 WZG: „... von der Eintragung sind solche Zeichen ausgeschlossen ... die ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen und die Gefahr einer Täuschung begründen³⁹. Sie knüpft an den Gedanken der Verwechslungsgefahr i. w. S. an, demnach die Käuferschaft irrig annehmen kann, es würden Beziehungen zwischen den beiden Betrieben und ihren Eigentümern bestehen und der Inhaber der berühmten Marke hätte daher Einfluß auf Herstellung und Vertrieb der unzulässig gekennzeichneten Ware⁴⁰.

In der Schweiz wird der Schutz der berühmten Marke bisher auf das UWG und das im Zivilgesetzbuch⁴¹ geschützte Individualisierungsrecht der Persönlichkeit gestützt⁴², soweit die Marke zu einem Herkunftshinweis und damit zu einer schlagwortartigen Firmenbenennung geworden ist. Die berühmte Marke wird also, auch wenn keine markenrechtliche Handhabe mehr gegeben ist, als Bestandteil der Persönlichkeit geschützt.

Die Notwendigkeit des Schutzes der berühmten Marke wird im Interesse der Öffentlichkeit nicht unbedingt zu einer besonderen Erwähnung im MSCHG führen müssen, denn unserer Ansicht nach genügt auch hier Art. 3 Abs. 4 MSCHG um trügerische Marken auszusondern und zu vertilgen. Ratsam wäre allerdings, dem Art. 6 Abs. 3 die Worte: „... es sei denn, das Publikum könnte durch eine solche Marke getäuscht werden“, hinzuzufügen.

Auch auf internationaler Basis ist man zur Erkenntnis gekommen (nachdem in verschiedenen Ländern das Schutzbedürfnis der berühmten Marke anerkannt wurde), daß diese Marken besonders geschützt werden sollten, daß dafür aber der bisherige Art. 6 bis PVU nicht genügt⁴³, denn die berühmte Marke soll eben nicht nur wegen ihrer Täuschungsgefahr für das Publikum, sondern auch noch aus anderen Gründen geschützt werden⁴⁴. Dies kommt wörtlich in der Entschließung der AIPPI 1953 in Wien zum Ausdruck: „... certaines marques méritent une protection même contre l'utilisation pour des produits non identiques ou similaires et en dehors de tout danger de confusion.“

Wie wir gesehen haben, erweitert sich hier der Kreis der Gründe, warum eine berühmte Marke geschützt werden soll, beträchtlich. In diesem Fall spielt das Interesse des Publikums nicht getäuscht zu werden, eine weniger große Rolle, wie dies z. B. bei der allgemein bekannten Marke der Fall ist. Es kommt hier neben den Interessen der Öffentlichkeit hauptsächlich die reine Markensphäre in Betracht, die gegen unlautere Eingriffe geschützt werden soll, deren Untersuchung jedoch den Rahmen der Arbeit sprengen würde⁴⁵.

Für uns ist es wichtig zu wissen, daß alles getan wird, um das Publikum vor Täuschung zu bewahren, selbst wenn ein solcher Schutz wieder Gefahren in sich birgt⁴⁶.

⁴⁰ Diesem § 4 WZG dürfte Art. 3 Abs. 4 MSCHG entsprechen.

⁴¹ GRUR 1932, 617. MA 1955, 581, a. A.: „... Beim Schutz der Weltmarke handelt es sich um die Alleinstellung des Inhabers einer Weltmarke, die er sich geschaffen hat, und nicht um irgendwelchen Schutz vor Verwechslungen!“

⁴² Art. 28.

⁴³ GRUR 1951, 489; BGE 53 II 515; 64 II 264; 59 II 160; 72 II 135.

⁴⁴ TMR 1956, 718.

⁴⁵ So auch BGE 72 II 138: Verletzung der persönlichen Verhältnisse.

⁴⁶ Vgl. Entscheidung: Cour de Cassation de la Haye vom 20. 1. 1954, in PI 1956, 50 ss. i. S. „Lucky Strike contra Lucky Smile“.

⁴⁷ TMR 1956, 718 (Monopolbildung): „... if the monopolistic nature of the trade-mark should become exaggerated, a remedy must not, and can never be found, in allowing deception of the public and unfair dealings.“

Für die Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit in bezug auf die berühmte Marke, genügt unserer Meinung nach bereits die heutige Regelung in Art. 6 B 3⁴⁷ „notamment celles qui sont de nature à tromper le public.“ Eine zusätzliche Betonung in bezug auf die berühmte Marke könnte sich erübrigen, denn jedes Land wird sowieso dafür sorgen, daß keine eingetragene oder einzutragende Marke entgegen den öffentlichen Interessen ist, und Täuschungen so gut wie möglich ausschalten. Dazu gibt ihm Art. 6 B 3 eine ausreichende Grundlage.

d) *Dauer des Schutzes: Art. 8 MSCHG*

Der Schutz nach Eintrag der Marke dauert 20 Jahre seit dem Tag ihrer Hinterlegung beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum⁴⁸.

Wie bereits oben bemerkt, ist dieser Schutz um einiges länger als bei Patenten, Mustern und Modellen und vor allem verlängerbar. Ist dort die Öffentlichkeit an einem so kurz wie möglichen Schutz interessiert, weil sie so bald wie möglich von neuen Errungenschaften, Erkenntnissen und Verbesserungen profitieren will, ist es ihr hier daran gelegen, daß der Schutz so lange wie möglich dauert. Die Öffentlichkeit kann sich dadurch in Ruhe und Zeit an eine Marke gewöhnen, und die Ordnung und Sicherheit des Marktes wird gefördert.

aa) *Die Erneuerung der Marke: Art. 8, Absatz 2 und 3 MSCHG*

Das eidgenössische Amt wird, allerdings ohne Verbindlichkeit⁴⁹, den Inhaber der Marke vom Ablauf der Schutzfrist aufmerksam machen und ihn dadurch an die Erneuerungsmöglichkeit erinnern. Nach Ablauf der Schutzfrist hat der Inhaber eine sechsmonatige Gnadenfrist, in der ihm noch einmal eine Möglichkeit gegeben wird, die Marke zu verlängern. An dieser Gnadenfrist wird ersichtlich, wie sehr dem Gesetzgeber daran gelegen ist, daß eine Marke so lange wie möglich bei ihrem alten Inhaber bleibt. (Ein Gedanke, der nicht zuletzt auch im Interesse der Öffentlichkeit seinen Niederschlag gefunden haben mag.)

Die Erneuerung der bisher eingetragenen Marke zieht dieselben Förmlichkeiten nach sich wie die erste Eintragung⁵⁰, d. h. die Marke wird vom Amt erneut auf absolute Hindernisse geprüft.

Diese Vorschrift hat ihre große Berechtigung. Besonders durch die heutige, schnelle Entwicklung, die uns nicht nur fundamentale technische Neuerungen bringt, sondern auch des öfteren unser ganzes Denken und Handeln verändert, kann sich innert 20 Jahren sehr wohl eine Änderung betreffs der absoluten Hindernisse ergeben; diese Änderung kann die Prüfung strenger, aber auch milder werden lassen⁵¹.

Sollte die Prüfung ergeben, daß die Marke den heutigen Sitten z. B. nicht mehr entspricht, usw., kann die betreffende Marke ganz oder partiell von der Eintragung ausgeschlossen werden⁵².

Der von uns vorgeschlagenen Lösung zufolge, nach der das Amt auch die relativen Hindernisse bei der Eintragung prüfen sollte, könnte bei der Erneuerungsprüfung auf eine Prüfung der relativen Hindernisse verzichtet werden, da zwischendurch kaum gleiche oder ähnliche Marken eingetragen wurden.

⁴⁸ Es ist unseres Wissens nach auch keine Sonderregelung beabsichtigt.

⁴⁹ Art. 8 MSCHG.

⁵⁰ Art. 8, Absatz 3.

⁵¹ Art. 8, Absatz 2.

⁵² BGE 70 I 299: „... es kann somit nicht ein für allemal über die Täuschungsgefahr entschieden werden.“

⁵³ BGE 70 I 299.

Zu erwähnen ist noch das System des WZG, das bei der Markenerneuerung nicht mehr prüfen läßt⁵³. Daß durch ein derartiges Verfahren das öffentliche Interesse zu kurz kommen kann, leuchtet ein, weil, wie dargestellt wurde, sich manche Auffassung im Laufe der Zeit ändert.

bb) Der Gebrauchszwang: Art. 9 MSCHG

Dieser Artikel bestimmt, daß der Inhaber einer Marke diese innert drei Jahren benutzen muß, wenn er nicht den Schutz des MSCHG verlieren will, und wenn er den Nichtgebrauch nicht hinreichend rechtfertigen kann.

Eine Unterlassung aus zwingenden Gründen wird berücksichtigt; in Frage kommen solche persönlicher Art, wie Krankheit, Militärdienst, sachlicher Art wie nicht genügende Rohstoffverlangung, z. B. im Krieg⁵⁴.

Art. 9 MSCHG stellt den Grundsatz des Gebrauchszwanges auf⁵⁵, der besagt, daß ein Zeichen, das während bestimmter Zeit nicht vom Inhaber benutzt wurde, den Schutz des MSCHG verliert. Es ist zu erwähnen, daß der oben besprochene Grundsatz das Markenrecht entstehe mit Gebrauch der Marke, durch die Möglichkeit des Eintrags eines ungebrauchten Zeichens und der bestimmten Wirkungen, die diese Eintragung mit sich bringt, eingeschränkt wird⁵⁶. Wirkungen zeitigt dieser Eintrag jedoch nur, wenn das Zeichen innert drei Jahren gebraucht wird.

Selbst der Gebrauchszwang ist indirekt im Interesse der Öffentlichkeit, denn er verhindert, daß das Markenregister mit unbenützten Zeichen unnötig beschwert wird, während andere Markeninteressierte unter großen Schwierigkeiten unterscheidungskräftige Zeichen suchen. Je mehr Zeichen nämlich auf den Markt kommen, desto schwerer wird es, neue, unterscheidungskräftige Zeichen zu finden, und desto mehr läuft die Öffentlichkeit Gefahr, getäuscht zu werden⁵⁷.

cc) Die Löschung der Marke: Art. 10 MSCHG

Art. 10 bestimmt, daß eine aus dem Register gelöschte Marke, oder ein dieser Marke ähnliches Zeichen⁵⁸ erst nach Ablauf von fünf Jahren wieder für gleiche Waren oder Erzeugnisse rechtskräftig hinterlegt werden kann.

Zu dieser Regelung führte die bundesrätliche Botschaft vom 28. I. 1890⁵⁹ folgendes aus: „Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, daß eine vom alten Eigentümer aufgegebene Marke unmittelbar nachher von einem anderen aufgenommen werden kann, der auf diese Weise, zum Schaden des kaufenden Publikums, eine Verwechslung seiner eigenen Erzeugnisse mit denjenigen des früheren Besitzers der Marke herbeiführen kann.“

Hier bezieht sich demnach die Täuschung des Publikums nicht darauf, daß es zwei gleiche oder ähnliche Marken nebeneinander auf dem Markt antrifft, die den gleichen Eindruck erwecken⁶⁰ und deshalb täuschend wirken, sondern darauf,

⁵⁴ Der Schutz ist übrigens nicht wie im MSCHG auf 20 sondern auf 10 Jahre angesetzt.

⁵⁵ Manche Fabrikanten verzichteten während des Krieges darauf, ihre Ersatzprodukte mit der alten und bekannten Marke zu versehen, und griffen erst dann wieder auf diese zurück, als es möglich war die gewohnte Qualität zu liefern.

⁵⁶ Matter, 114.

⁵⁷ Matter, 149.

⁵⁸ a. A. BGE 73 II 62: sieht bei der Zeichenwahl keine Schwierigkeiten; BGE von 30. 3. 1954, in schweiz. Mitt. 1956, 199: „Die Rechtsprechung hat bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit von Phantasiemarken stets betont, es bestehe *keine* Notwendigkeit, gerade eine solche Bezeichnung zu wählen, die eine alte, bekannte Marke verletzt oder welche sich in verletzende Nähe einer solchen Marke begibt.“

⁵⁹ David, 178.

⁶¹ von Burg, 17.

⁶⁰ Matter, 152.

daß der Käufer eine ihm schon bekannte Marke wiederzufinden glaubt und ihr die gewohnten Eigenschaften zuschreibt.

Der Schaden des Käufers könnte sich nun daraus ergeben, daß die Ware des zweiten Markenbenutzers schlechterer Qualität ist. Unserer Ansicht nach ist jedoch diese Gefahr weitgehend gebannt. War nämlich die gelöschte Marke bekannt, so lockt gerade diese Bekanntheit den Markenbenutzer dazu, diese Marke zu benutzen. Er wird höchst unwahrscheinlich eine schlechtere Qualität liefern, denn diese wird nur einmal vom Käufer gekauft werden⁶¹. Denkbar wäre allerdings, daß der ursprüngliche Markeninhaber ein Verfahren besaß, über besondere Kenntnisse verfügte usw., um eine besondere Ware herzustellen, wie es dem zweiten Markenbenutzer ohne besondere Vorkenntnisse nicht gelingen wird. Außerdem kann die gelöschte Marke (was heute jedoch kaum mehr die Regel sein wird)⁶², eine Aussage über ihre Herkunft gemacht haben. Der Käufer könnte getäuscht werden, was jedoch nicht unbedingt einen materiellen Schaden zur Folge haben muß⁶³.

Es ist klar, daß durch eine Wiederbenutzung der gelöschten Marke jede Täuschungsmöglichkeit für die Öffentlichkeit so gut wie möglich ausgeschlossen werden muß, es ist aber fraglich, ob es dazu einer solch strengen Regelung wie sie in Art. 10 erscheint, bedarf.

Es wird richtig sein, anzunehmen, daß es für gebrauchte Marken⁶⁴ nicht die Regel ist, sang- und klanglos im Register gelöscht zu werden. Wie wir unten sehen werden⁶⁵, wächst der Wert einer Marke mit ihrem Gebrauch. Ein Markeninhaber, der seine Marke aufgeben will, wird sie demnach zu übertragen suchen um daraus noch einen materiellen Vorteil zu ziehen.

Art. 10 ist wohl ausgesprochen eine Gesetzesbestimmung zugunsten der Öffentlichkeit⁶⁶. Bei Aufstellung des Art. 10 war sich der Gesetzgeber aber offensichtlich noch nicht über die Gesetzesumgehungen im klaren, die auch diese Bestimmung außer Wirkung setzen⁶⁷.

Durch diese Umgehungen, aber auch durch die Übertragung, dürfte unseres Erachtens die Bedeutung des Art. 10 und der gut gemeinte Schutz der Öffentlichkeit fast in nichts zusammensinken.

Wir schlagen deshalb eine Änderung des Art. 10 wie folgt vor: „Eine aus dem Register gelöschte Marke kann seitens eines Dritten für gleiche Waren oder Erzeugnisse wieder eingetragen werden. Das Amt für geistiges Eigentum wird in den Fällen, wo eine Täuschung des Publikums wahrscheinlich ist, eine Frist bestimmen, in welcher die Marke nicht rechtskräftig hinterlegt werden kann.“

Auch wenn sonst das eidgenössische Amt die relativen Hindernisse einer Marke nicht zu prüfen pflegt, fänden wir es im besonderen Fall der gelöschten und wiedereinzutragenden Marke angebracht, diese Marke zu prüfen.

⁶² Banyasz, 62: „Man kann auch schlechte Waren verkaufen, aber nur einmal!; Amsler, schweiz. Mitt. 1951, 133; Schwank, 57.

⁶³ Vgl. II. unten.

⁶⁴ Täuschung über Herkunft: Seiler, 29; David, 178.

⁶⁵ Für ungebrauchte Zeichen gilt Art. 10 nicht: BGE 64 II 331.

⁶⁶ Vgl. unten II.

⁶⁷ Vgl. bundesrätliche Botschaft; a. A. BGE 64 II 329, wonach der ältere Markeninhaber auf Geltendmachung seiner Rechte verzichten kann und dadurch der neue Markeninhaber ohne Sperrfrist die Marke gebrauchen kann. Spoendlin, schweiz. Mitt. 1950, 125 schließt daraus, daß die Sperrfrist nur im Interesse des Vorgängers ist.

⁶⁸ Zum Beispiel: cession en blanc.

Würde das Amt allerdings Marken auf relative Hindernisse hin prüfen, würde sich eine Bestimmung wie Art. 10 erübrigen.

Sollen gebrauchte, gelöschte Marken wieder hinterlegt werden, so würde dies durch die generelle Aufrechterhaltung des Art. 10 jederzeit ermöglicht. Würde die Wiedereintragung täuschend wirken, so würde das Amt zum Hüter der öffentlichen Interessen.

Durch eine derartige Regelung glauben wir allen Eventualitäten vorbeugen zu können.

5. Die Hinterlegung

und Eintragung der Marke nach internationalem Recht

a) *Regelung der PVU*

Es ist zu betonen, daß die PVU mit den Änderungen, die die Londoner Konferenz gebracht hat, Grundlage der Besprechung ist.

aa) Die Prioritätsfrist des Art. 4 PVU

Für die Eintragung gemäß PVU interessiert erst der Moment der nationalen Hinterlegung. Durch die Hinterlegung in einem der Verbandsländer wird der Hinterleger durch Prioritätsrechte in allen Verbandsländern begünstigt.

Diese Prioritätsfrist läuft ab dem Tag der Hinterlegung einer nationalen Marke während sechs darauffolgenden Monaten und bewirkt eine Frist, in der dem Hinterleger keine Tatsache, d. h. weder zwischenzeitlich erfolgter Gebrauch noch ebensolche Hinterlegung einer Marke durch Dritte, entgegengehalten werden kann.

Bereits erworbene Rechte Dritter, die vor dem Tag der Hinterlegung die die Prioritätsfrist begründet, entstanden sind, werden vom jeweiligen Verbandsland berücksichtigt¹.

Noch die Haager Fassung der PVU hatte bei Anerkennung der Prioritätsrechte die Rechte Dritter vorbehalten, d. h. die Wirkung der Prioritätsfrist erstreckte sich nur auf Anmeldung (inzwischen angemeldete Zeichen konnten demnach nicht gefährlich werden); dagegen konnten dem Prioritätsbegünstigten inzwischen entstandene Gebrauchsrechte entgegengehalten werden².

Die Londoner Fassung der PVU 1934 erweiterte den Kreis der Prioritätsrechte. Heute kann weder Hinterlegung noch Gebrauch in einem Verbandsland innert der Prioritätsfrist von sechs Monaten dem Begünstigten schaden.

Die Prioritätsfrist ist in erster Linie im Interesse des Hinterlegers; dadurch wird ihm, allerdings in relativ kurzer Zeit möglich, die verschiedenen verwaltungstechnischen Schwierigkeiten der Hinterlegung in Ruhe zu erledigen, ohne daß ihm inzwischen andere Marken in die Quere kommen.

Daß aber auch indirekt die Interessen der Öffentlichkeit durch die Prioritätsfrist gewahrt werden, ist daran zu erkennen, daß durch diese Frist dem Ziel des Universalitätsprinzips entgegengearbeitet wird. In je mehr Ländern eine Marke registriert wird, in je weniger wird sie (wenigstens theoretisch) Anlaß zu Täu-

¹ Art. 4 B PVU.

² Matter, 150; Häsler, 63.

sungen geben können dadurch, daß sie von anderen Markeninteressierten für gleiche oder gleichartige Ware hinterlegt werden kann.

Dadurch, daß noch nicht alle Länder der PVU der Londoner Fassung beigetreten sind, ist die verbandsweite Geltung des heutigen Artikels 4 PVU eingeschränkt, was zu unliebsamen Überraschungen führen kann³.

bb) Die Eintragung nach Art. 6 PVU

Der Pariser Unionsvertrag hat zwei Grundsätze, die durch ihre Großzügigkeit und ihre liberalen Gedanken begeistern. Erst bei näherem Durchsehen entdeckt man, daß diese Grundsätze nicht uneingeschränkt bleiben, daß sie leider von solchen Bestimmungen eingeengt werden, die bei entsprechender Auslegung, den Lebensnerv dieser Prinzipien bedrohen.

Es handelt sich um Art. 2 PVU, der jedem Angehörigen eines Verbandslandes in einem anderen Unionsland dieselben Rechte zukommen läßt, wie sie das Gesetz den Einheimischen gewährt: das Assimilationsprinzip (*assimilation de l'étranger au national*). Zudem handelt es sich um das „*telle quelle*“-Prinzip des Art. 6, das jede im Ursprungsland regulär eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke in allen anderen Verbandsländern „als solche“, d. h. unverändert zuläßt und schützt, unter Vorbehalt der in Art. 6, B PVU genannten Ungültigkeits- oder Rückweisungsgründe.

Grundgedanke der Einschränkungen in Absatz B von Art. 6 PVU ist, daß von keinem Land, auch nicht auf Grund des *telle quelle*-Prinzipes, verlangt werden kann, daß es Marken anerkennt, die seinem Rechtsdenken fremd sind oder gar gegen seine innere Ordnung verstoßen⁴.

Die in Absatz B aufgezählten Ablehnungsgründe stehen im Ermessen des betreffenden Landes, d. h. es *muß* die betreffende Marke nicht ablehnen, sondern *kann* sie („*pourront*“) je nach Gutdünken und Abschätzung der Lage, verneinen. Daß Art. 6 B in erhöhtem Maße bestimmt ist, die sich im Spiel befindlichen Interessen zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen, wird man bei der Durchsicht erkennen.

Warum es im Rahmen der PVU zu einem *telle quelle*-Prinzip kam, wird erst verständlich, wenn wir bemerken, daß bei der Redaktion der PVU eine einheitliche Definition des Markenbegriffes fehlte, und daß fast jeder Staat eine andere Ansicht über das hatte, was er als Marke betrachtete. (Die Schweiz anerkannte z. B. zu Zeiten der Unionsgründung noch keine Wortmarken.) Seither dürften sich die Ansichten über den klassischen Markenbegriff (Fabrik- und Handelsmarken) einander genähert haben; doch schon wieder drohen Meinungsverschiedenheiten, z. B. durch das Auftauchen der Dienstleistungsmarke.

Eine allgemeingültige Markendefinition, die erstens das *telle quelle*-Prinzip weitgehend seiner Lebensberechtigung berauben⁵ und zweitens willkommene Klarheit und Sicherheit in die Rechtsbeziehungen der Staaten untereinander bringen könnte, fehlt.

³ Pointet, cours.

⁴ Eine völlige Einheit in Eintragung und Schutz in allen Ländern der Union wird solange unmöglich sein, als die einzelnen Länderautonomien bestehen bleiben: PI 1942, 28 février.

⁵ Masson, 25.

Fortschrittlichen Ländern, die z. B. der Dienstleistungsmarke im nationalen Recht den Weg geebnet haben, wird, dank der Fassung des Art. 6 PVU und trotz des t^{elle} quelle-Prinzips, diese abgelehnt⁶.

Beier-Reimer⁷ schreiben über die Einführung einer Markendefinition im Rahmen der PVU: „der sich immer stärker ausdehnende und ineinandergreifende Welt-handel verstärkt das Bedürfnis, im Bereich aller Staaten eine Marke benutzen zu können⁸. Dieses Bedürfnis ließe es deshalb geboten erscheinen, mindestens im Bereich der PVU einheitliche Grundsätze für die Schutzerlangung einer Marke zu bekommen⁹. Beier-Reimer machen deshalb den Vorschlag folgender Definition: „Jedes Zeichen oder sinnlich erfassbare Mittel, das geeignet ist, Waren, Erzeugnisse oder Dienstleistungen natürlicher oder juristischer Personen von den Waren, Erzeugnissen oder Dienstleistungen anderer zu unterscheiden.“

Der Kongreß in Washington 1956 hat jedoch die Frage „faut-il introduire dans la CP (Convention de Paris) une définition de la marque?“ folgendermaßen beantwortet: „Le Congrès estime qu'il n'est pas opportun, en l'état, d'introduire dans la CP une définition générale de la marque. Le Congrès charge le Comité exécutif de procéder à une étude comparative de la notion de la marque dans les différents pays“¹⁰. Gleichzeitig machte der Kongreß den Vorschlag, die Dienstleistungsmarke der Fabrik- und Handelsmarke gleichzustellen und zu prüfen, in welchen Artikeln der PVU diese Gleichstellung erwähnt werden muß¹¹. Der Vorschlag des internationalen Bureau¹² in bezug auf Änderung von Art. 6 PVU geht, trotz ablehnender Haltung des Kongresses in Washington dahin, eine all-gemeingültige Definition der Marke aufzustellen, mit der Begründung, daß damit Ordnung und Klarheit in den lange umstrittenen Text kommen würde.

Wir sind der Meinung, daß durch Gleichstellung der Dienstleistungsmarke mit den Fabrik- und Handelsmarken den heutigen Erfordernissen entsprochen würde und sich deshalb z. Zt. eine Definition der Marke (die immer die Gefahr in sich birgt, daß man sich zu sehr beeengt) auf internationaler Ebene erübrigt. Zudem sind wir der Auffassung, daß bei einer, dem Geist der Union entsprechenden, großzügigen Auslegung des t^{elle} quelle-Prinzips, einer Eintragung von anderen Marken als Wort- oder Bildzeichen nichts in den Weg gelegt werden dürfte.

Nachdem der Grundsatz des t^{elle} quelle-Prinzips in Art. 6 Absatz A besprochen wurde, wenden wir uns den Vorbehalten des Absatzes B zu. Absatz B, Ziffer 1

⁶ Das österreichische Patentamt hat z. B. in Hinsicht auf Art. 6 PVU festgestellt, (GRUR 1956, 371 Ausl. T) daß die PVU in der heutigen Fassung sich nicht auf Dienstleistungsmarken erstreckt, weshalb eine Abänderung der PVU empfohlen wird (so auch GRUR 1955, 439). Das Patentamt führt dazu aus: „Art. 6 spricht ausdrücklich von Fabrik- und Handelsmarken, und Art. 7 und 9 PVU ausdrücklich vom „Erzeugnis“ (produit) das mit der Fabrik- oder Handelsmarke belegt sein soll. Reimers extensive Auslegung von „Ware“ (Reimer, 9) „Waren sind alle Sachen und gewerbliche Erzeugnisse zu deren Schutz die Eintragung eines Warenzeichens geeignet erscheint“ wird abgelehnt. Abgelehnt wird auch sein Hinweis, daß es Sache des Patentamtes sei, die richtigen Grenzen der Eintragbarkeit zu finden, wobei im Interesse schutz-würdiger gewerblicher Betätigung aller Art, das Amt nicht engherzig sein darf. Weiter führt das Amt aus: „Trotz allfälliger Zulässigkeit von Dienstleistungsmarken im Ursprungsland kann man sich zum Zwecke der Registrierung dieser Marke in Österreich nicht auf die PVU oder das MMA berufen.“

⁷ GRUR 1956, 156.

⁸ Ähnlich Ladas, 536.

⁹ Masson, 115.

¹⁰ PI 1956, 145 ff.

¹¹ GRUR, 1956, 427.

¹² Propos. en vue de la Confér. de Lisbonne, 46 ss.

wahrt die bereits entstandenen Rechte Dritter in dem Land, wo um Schutz nachgesucht wird. Im Zweifel ist es nicht entscheidend, ob diese Rechte eingetragen sind, oder nicht.

Absatz B, Ziffer 2 bezieht sich auf Zeichen, die jeder Unterscheidungskraft entbehren, im Land wo um Schutz nachgesucht wird, Sachbezeichnung sind oder Freizeichen geworden sind. Dieser Abschnitt dürfte Art. 3 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 1 MSCHG entsprechen, denen zufolge sich eine zum Eintrag kommende Marke hinreichend von anderen Marken zu unterscheiden hat und einem Einzelnen nicht Schutz an einer Bezeichnung gegeben werden kann, die im Gebrauch aller steht.

Absatz B, Ziffer 3 besagt, daß Marken, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, vor allem solche, die geeignet sind, die Öffentlichkeit zu täuschen, zurückgewiesen oder für ungültig erklärt werden können.

Was unter öffentlicher Ordnung und guten Sitten verstanden werden sollte, gab zu lebhaften Diskussionen Anlaß, obwohl alle Delegationen derselben Meinung waren, daß die beiden Begriffe eingeführt und solche Marken vom betreffenden Land abgelehnt werden müßten¹³. Einige Ländervertreter waren der Meinung, daß man im Gesetz selbst eine Definition der Begriffe bringen sollte. Dem widersetzten sich aber die meisten Staaten mit dem Hinweis, beide Begriffe würden von den einzelnen Ländern mit einigem Unterschied ausgelegt und eine Aufzählung bestimmter Anwendungsfälle würde die Staaten in ihrer freien Entscheidung hindern¹⁴. Der Einwand eines Delegierten, daß bei extensiv auslegbaren Begriffen ein Land ohne weiteres eine Marke ablehnen könnte, nur weil sie nicht genau den Bestimmungen des Gesetzes entspräche, führte zum Schlußsatz in B Ziffer 3. Dieser besagt, daß eine Marke nicht deswegen als gegen die öffentliche Ordnung verstößend angesehen werden kann, weil sie nicht einer Vorschrift des Markenrechts entspricht, es sei denn, daß diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betrifft¹⁵.

Was unter öffentlicher Ordnung zu verstehen ist, entscheidet nun allein das nationale Recht¹⁶.

Ein Verstoß gegen die guten Sitten kann meistens nicht schon von vornherein festgelegt werden, sondern wird von Fall zu Fall entschieden werden müssen¹⁷.

¹³ Actes de la Conférence de Washington, 1911, 93; Ladas, 618 ff.

¹⁴ Actes de la Conférence de Washington, 93.

¹⁵ GRUR 1942, 429; RG 150, 238.

Wie schwer es war, die gegensätzlichen Auffassungen in Einklang zu bringen, erhellt z. B., daß Frankreich den Begriff der öffentlichen Ordnung und deren Störung auf das unbefugte Anbringen von Hoheitszeichen *beschränkt* haben, während Deutschland die Störung der öffentlichen Ordnung darauf *ausgedehnt* haben wollte, ebenfalls wenn eine Marke gegen die guten Sitten verstößt. Das RG definiert in 80, 221 die guten Sitten als das Rechtsgefühl aller billig und gerecht denkenden Menschen. IN RG 60, 296 hat das RG einen Verstoß gegen die guten Sitten dann angenommen, wenn der Unterschied zwischen den staatspolitischen und sozialen Anschauungen, auf welchen das fremde Recht und das konkurrierende deutsche Recht beruht, so erheblich ist, daß die Anwendung des ausländischen Rechts direkt die Grundlagen des deutschen staatlichen oder wirtschaftlichen Lebens angreifen würde.

¹⁶ Marken, die wohl allgemein gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, sind z. B.: „Hitler“, „Revolution“ oder aber auch Marken die Bilder von Staatsoberhäuptern tragen; Ladas, 536 ff.

¹⁷ Eine Marke ist z. B. dann gegen die guten Sitten, wenn sie unmoralische Worte oder Abbildungen trägt, täuschend wirkt, Ärgernis erregt, anstößig wirkt oder zu unmoralischen Gedanken Anlaß gibt.

Der Gesuchsteller braucht auf keinen Fall über die Sittenwidrigkeit seiner Marke im Bild zu sein, ausschlaggebend ist allein das Durchschnittsempfinden des Volkes¹⁸.

Eine Marke, die an sich schutzfähig ist, kann in Verbindung mit einem Produkt sittenwidrig werden. (Art. 7 PVU sagt jedoch, daß die Natur eines Erzeugnisses, für welches die Marke bestimmt ist, auf keinen Fall die Eintragung der Marke hindern darf.) Die Konferenz von London hat, um einer Käufertäuschung so gut wie möglich vorzubeugen, und um der Verschiedenheit der Begriffsauslegung durch die Länder Sorge zu tragen, die Käufertäuschung neben der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten gesondert erwähnt¹⁹. Frankreich stellte sich gegen eine derartige Erwähnung mit der Begründung, dieser Zusatz könnte von den verschiedenen Ländern erneut zum Anlaß benutzt werden, an sich schutzfähige Marken von der Registrierung auszuschließen. Der Zusatz wurde jedoch von der Kommission mit 23 gegen 4 Stimmen, bei einer Enthaltung, für gut geheißen.

Das Verbot der Benutzung öffentlicher Zeichen hat in Art.6 noch besondere Erwähnung gefunden.

Ziffer 3 von Absatz B entspricht Art. 3 MSCHG und steht im Dienste der Öffentlichkeit. Dieser Absatz ist offensichtlich mit dem Ziele entstanden, den sich im Spiel befindlichen Interessen möglichst gerecht zu werden und die Interessenlagen so gerecht wie möglich abzuwägen, vor allem Täuschungen zu verhindern.

Obwohl der internationale Gesetzgeber spürbar bemüht war, alle Interessen zu wahren, werden Befürchtungen laut, die vielen Ablehnungsgründe des Absatzes B könnten den ganzen telle quelle-Grundsatz gefährden.

So meint Masson, 76 die Worte „pouvant servir“ in Ziffer 2 von Absatz B könnten die Länder dazu verleiten, die Marke „in abstracto“ d. h. ohne den tatsächlichen Bedürfnissen Sorge zu tragen, zu beurteilen²⁰.

Es wird deshalb von Lehre und Rechtsprechung gefordert, daß die Vorbehalte des Absatzes B in zurückhaltender Weise und vor allem in Übereinstimmung mit dem liberalen Grundgedanken der Union ausgelegt werden²¹. Ein neuerer Entscheid eines amerikanischen Gerichtshofes bringt zum Ausdruck²²: „Selon la règle en usage, nous devons interpréter la Convention de façon libérale, afin de donner effets aux intentions qui l'animent. Même lorsque une disposition de la Convention peut équitablement faire l'objet de deux interprétations, l'une restreignant, l'autre amplifiant les droits qui en découlent, il convient de donner la préférence à l'interprétation la plus libérale.“

Die Vorbehalte der Ziffer 3 von Absatz B kommen unserem Wunsch nach weitgehendstem Publikumsschutz entgegen. Allerdings darf dieser Schutz durch entsprechende Auslegung nicht so weit getrieben werden, daß er ein Vorwand wird, um unwillkommene Marken vom Eintrag fernzuhalten. Daß dadurch die Beziehungen der einzelnen Staaten zueinander empfindlich gestört werden und der

¹⁸ Masson, 78; RG 66, 236.

¹⁹ Actes de la Confér. de Londres, 184 ss.

²⁰ Es kommt nicht darauf an, daß ein Zeichen eine Marke sein kann, diese Frage dürfte im Ursprungsland entschieden worden sein, entscheidend ist, ob eine Marke als solche im betreffenden Land fungieren kann: Hartmann, 9; BGE 63 II 123; 73 II 131.

²¹ PI 1952, 61; Häslér, 83.

²² PI 1956, 53.

²³ BGE 70 I 299; Actes de la Conférence de Londres, 207 ff.

Sinn der Union in ein Nichts zusammensinken kann, erhellt, und es ist darum der Wunsch von Lehre und Rechtsprechung, daß die Auslegungen so liberal und loyal wie möglich erfolgen mögen.

Bei Erneuerung einer Marke kann diese wieder, wie bei der ersten Eintragung, von der zuständigen Stelle auf Hindernisse geprüft werden. Auch hier gilt, daß sich vor allem die Anschauung über die guten Sitten, usw. im Laufe der Schutzjahre ändern kann, was gegebenenfalls zu Schutzverweigerung führt²³.

b) *Regelung nach dem MMA*

Das Madrider Abkommen bringt eine verwaltungstechnische Erleichterung derart, daß eine Marke, die in anderen Ländern als im Ursprungsland eingetragen werden soll, durch Vermittlung der nationalen Verwaltung, beim internationalen Bureau in Bern registriert wird. Das internationale Bureau sorgt dafür, daß die dem Abkommen angehörigen Länder benachrichtigt werden. Der Eintrag bei diesem Amt ist vom Eintrag im Ursprungsland abhängig. Die Prioritätsfrist des Art. 4 PVU gilt auch hier.

Der besondere Verdienst des MMA ist, daß durch eine einzige Eintragung (außer der im Ursprungsland) beim Amt, das Zeichen in so viel Ländern geschützt wird, als dem Abkommen angehören²⁴. Der Schutz ist der gleiche, wie wenn die Marke direkt bei jedem einzelnen Land hinterlegt und eingetragen worden wäre (dadurch wird Geld und Zeit gespart), allerdings tritt er im allgemeinen erst nach einer Prüfung ein. Zu dieser Prüfung hat das betreffende Land ein Jahr Zeit²⁵. Die Prüfung erfolgt gemäß den Bedingungen in Art. 6 PVU. Werden innert eines Jahres keine Beanstandungen laut, wird die Marke als unbeanstandet betrachtet und gilt als geschützt.

Die Verschiedenheit der Prüfungsverfahren bringt es mit sich, daß die Prüfung oft länger als ein Jahr dauert. Das internationale Bureau hat deshalb eine Einrichtung geschaffen, wonach es provisorische Schutzverweigerungen (*refus provisoire*) oder vorläufige Beanstandungen (*avis suspensif*) innert einem Jahr entgegennimmt. Erfolgt kein Widerruf derselben, so gilt die Marke als beanstandet und im betreffenden Land für uneintragbar²⁶.

Nach Eintrag beim Amt wird die Marke im offiziellen Organ des Amtes „*Les marques internationales*“ veröffentlicht.

Durch Wegfall des zugrundeliegenden Schutzes der nationalen Marke²⁷ entbehrt die internationale Marke ihrer Grundlage und ihr Schutz entfällt²⁸. Die international registrierte Marke führt demnach ein von der im Ursprungsland registrierten Marke abhängiges Leben im Gegensatz zu den in verschiedenen Ländern direkt registrierten Marken nach Art. 6 D PVU.

Durch die Prüfung der Marke gemäß Art. 6 PVU, bleiben die Ablehnungsgründe die gleichen wie bei einer nationalen Eintragung. Das Interesse der Öffentlichkeit und seine genügende Wahrung ist daher in jedem Land, auch bei der internationalen Markenregistrierung, gesichert.

²⁴ Zur Zeit 19 Vertragsländer. Am 10. September 1956 trat die Türkei aus. Die angelsächsischen Länder gehören dieser „*union restreinte*“ nicht an.

²⁵ Art. 5 MMA.

²⁶ Häsler, 95.

²⁷ Sei es durch nationalen Prozeß, Versäumung der Wiedereintragung usw.

²⁸ Art. 6 MMA.

II. DIE MARKENRECHTSÜBERTRAGUNG UND DIE WAHRUNG DER INTERESSEN DER ÖFFENTLICHKEIT

I. Nationale Regelung: Art. 11 MSCHG

a) *Allgemeines*

Die Marke, einmal für einen Inhaber registriert, braucht nicht immer in seinen Händen zu bleiben, sondern kann z. B. übertragen werden.

Die Übertragung besteht darin, daß eine Marke, durch Vertrag, vom ursprünglichen Inhaber auf den neuen Erwerber übergeht und zwar mit sämtlichen Rechten und Pflichten, die sich aus dem Markenbesitz ergeben¹. Der Erwerber tritt an die Stelle des ursprünglichen Markeninhabers. Möglich ist eine partielle Abtretung, d. h. der Abtretende verzichtet z. B. auf das Markenrecht in einem bestimmten Land, während es für andere Länder, wo die Marke auch eingetragen ist, in seinem Besitz bleibt².

Eine regionale Aufteilung des Markenrechtes innerhalb der Schweizer Grenzen ist nicht möglich; entweder wird das für die ganze Schweiz entstandene Recht übertragen oder es bleibt beim alten Inhaber³.

Fraglich und sehr umstritten ist, wie das Markenrecht übertragen werden muß. Die in der Schweiz und Deutschland herrschende Praxis hält starr am System der Mitübertragung des Geschäftsbetriebes fest. In den angelsächsischen und romanischen Ländern dagegen, kann die Marke ohne den dazugehörigen Geschäftsbetrieb übertragen werden. (Ein System, das sich in jahrzehntelanger Übung bewährt hat.)

Die Frage, ob Übertragung des Markenrechtes mit oder ohne Geschäftsbetrieb, ist nicht nur eine Frage der Theorie (was angenommen werden könnte, wenn man die zahllosen pro- und contra-Stellungnahmen verfolgt), sie ist vor allem eine aktuelle Frage der Praxis. Diese fühlt sich einerseits durch die mitteleuropäischen Systeme der gebundenen Übertragung bei der freien Entwicklung gehemmt, andererseits ist sie daran interessiert, daß die Käufer nicht durch freie Übertragung getäuscht und dadurch allen Marken gegenüber in berechtigtes Mißtrauen gedrängt werden.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, die bisherigen Systeme der gebundenen und freien Übertragung zu beleuchten, die erhobenen Forderungen interessierter Kreise zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen, welches der beiden in der Praxis erprobten Systeme den Interessen der Käufer besser Rechnung tragen.

Bis zum Jahre 1939 hatte das schweizerische MSCHG allein die Bestimmung des Art. 11 MSCHG, der die Markenrechtsübertragung nur mit dem Geschäftsbetrieb zuließ. „Die Cession einer Marke ohne Geschäft gibt leicht zu Täuschungen Anlaß“, dies führte die Botschaft vom 31. X. 1879⁴ zu Art. 11 aus.

Durch Einführung eines, die gebundene Übertragung einschränkenden Artikels 6 quater in die Pariser Union 1934, war eine Revision des schweizerischen Gesetzesartikel nötig geworden⁵. Eine Revision am 22. VI. 1939 ergänzte Art. 11

¹ Roubier, 535.

² Art. 6 quater PVU.

³ BGE 63 II 125; 78 II 165.

⁴ BBl 1879 III 719 ff., insbes. 724.

⁵ BGE 75 I 340.

MSCHG insofern, als nun bei der Erstreckung des Geschäftes über mehrere Länder, die Übertragung des in der Schweiz gelegenen Geschäftsteiles zur Übertragung des Markenrechtes für die Schweiz genügte. Diese Erleichterung erfolgte allerdings unter dem Vorbehalt, daß das Publikum dabei nicht getäuscht wird⁶. Gleichzeitig wurde eine Übertragung der Marke durch Teilung der Warenliste ermöglicht, mit dem Vorbehalt, daß die abgetretenen Waren von den, dem Markeninhaber bleibenden, gänzlich abweichen und keine Publikumstäuschung ermöglicht wird.

Abgesehen von den oben genannten Erleichterungen hält das MSCHG nach wie vor streng an der gebundenen Übertragung, d. h. Übertragung *nur* mit Geschäftsbetrieb, fest⁷.

b) Gründe, die einer freien Übertragbarkeit entgegenstehen können

aa) Die Rechtsnatur des Rechts an der Marke

aaa) Die Persönlichkeitsrechtstheorie von Kohler

Diese Theorie fußt auf Erfahrungen und Erkenntnissen der Mitte des letzten Jahrhunderts und hat ein nicht mit Geld bemeßbares Recht zugrundeliegen. Ein Handwerker oder Händler nahm sich ein Zeichen, das im allgemeinen als sein Zeichen bekannt wurde. Kohler faßte das Ergebnis im Satz zusammen: „Nicht das Zeichen soll der Persönlichkeit helfen, sondern die Person soll durch das Zeichen hindurch zur Geltung kommen“⁸. Kohler sieht demnach in der Marke eine Abart des Namens, ein Mittel, das zur Individualisierung der Persönlichkeit verhilft. Die Folgerung dieser Auffassung ist, daß die Marke das Schicksal ihres Inhabers teilt, daß sie weder abgetreten noch vererbt werden kann⁹. Kohler merkte bald, daß diese Auffassung des Rechts an der Marke, nicht den Bedürfnissen des wirtschaftlichen Lebens gerecht wurde. Er nahm deshalb eine Über-

⁶ BGE 75 I 340.

⁷ Eine Ausnahme zu Art. 11 MSCHG wollen bestimmte Autoren, Schwank, 63 ff, BGE 75 I 340 Pointet, problèmes, 87, in Art. 6bis sehen, wo eine freie Übertragung zwischen wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmen erlaubt ist. Art. 6 bis spricht nur von „hinterlegen“. Wie wir oben gesehen haben, liegt in einer Übertragung der *Verzicht* des Übertragenden auf das ihm entstandene Markenrecht. Ein derartiger Verzicht ist unserer Ansicht nach Art. 6bis *nicht* zu entnehmen. Aus Art. 6bis geht im Gegenteil klar hervor, daß eine Marke von mehreren, eng wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen gleichzeitig benutzt werden kann.

Deshalb meinen wir, daß in Art. 6 bis mehr ein Verzicht des ersten Markeninhabers auf Protest (gestützt auf Art. 6, Absatz 1 und Art. 3 Absatz 4 MSCHG) gegen eine gleiche Marke, fernerhin eine Anweisung an den Richter derartige Marken zu dulden (Matter, 121), liegt.

Auch die nähere Deutung des Art. 6 bis und seiner Ziele durch BGE 75 I 340 ff stärkt uns in unserer Auffassung, daß Art. 6 bis nicht als Lockerung des strengen Grundsatzes von Art. 11 MSCHG gelten kann. Das BG führt dort aus, der nationalrätliche Referent habe in Betracht gezogen, daß der neuere Markeninhaber sich auf den älteren Gebrauch des ersten Markeninhabers berufen könne usw. Bei einer Markenübertragung, sei es mit oder ohne Geschäft, ist es aber gar keine Frage, ob sich der Erwerber auf den älteren Gebrauch beziehen kann oder nicht, denn er übernimmt die Marke mit *allen* Rechten und Pflichten. Das heißt bei der Markenübertragung besteht nach wie vor nur *ein* Recht an der Marke, nur daß dieses Recht den Berechtigten gewechselt hat, bei der Konzernmarke des Art. 6 bis aber können *mehrere* Rechte an einer Marke nebeneinanderstehen.

Daß nun die Bestimmung des Art. 6 bis in die einer *Quasiverbandsmarke* umgedeutet wird, wie BGE 75 I 340 ff. vermuten läßt, ist zu bestreiten. Troller, schweiz. Mitteilungen 1956, 49. (Dies wird bei den Erläuterungen über die Lizenz näher besprochen.) In Frage käme hier keine Übertragung des Markenrechtes, sondern günstigenfalls eine Teilung desselben.

⁸ Kohler bei Hediger, 38; Sandreuter, 30.

⁹ Unlösbarkeit des Rechtes von der Person des Inhabers.

tragung des Markenrechtes an; er konstruierte diese Übertragbarkeit indem er folgerte, ein Teil der Persönlichkeit würde im Unternehmen aufgehen, so daß das Markenrecht als Persönlichkeitsrecht dem Schicksal des Unternehmens folgen kann¹⁰.

Unter dem Kohlerschen Einfluß betrachtete das BG das Recht an der Marke als Persönlichkeitsrecht und brachte dies in zahlreichen Entscheiden, trotz manchem Widerspruch der Lehre, zum Ausdruck¹¹. Heute noch hat das BG diese Theorie nicht endgültig aufgegeben. So entschied es z. B. in BGE 70 II 111, daß die Marke eine Erscheinungsform von des Inhabers wirtschaftlicher Persönlichkeit sei und als solche den Schutz des Gesetzes genieße, das dieses der Persönlichkeit zukommen läßt.

Durch die Aufgabe des Universalitätsprinzips¹² hat die Theorie des Persönlichkeitsrechtes einen empfindlichen Schlag erlitten, doch nimmt das BG, wie wir oben gesehen haben, das Recht an der Marke immer noch als ein dem Persönlichkeitsrecht zumindest verwandten Recht, an.

Das RG hat sich dagegen seit dem Entscheid vom 20. September 1927¹³ ausdrücklich von der Persönlichkeitsrechtstheorie distanziert.

Die Auffassung Kohlers entspricht nicht mehr den Forderungen der heutigen Zeit¹⁴. Schon bei Entstehung des Markenrechtes bemerkt man, daß es sich meist unabhängig von einer bestimmten Person vollzieht; daß bei Unternehmen großen und größten Stils, wie sie heute u. a. üblich sind, die Person eines einzelnen, mag sie auch noch so gravierend wirken, nicht mehr allein den Ausschlag für die Bedeutung einer Marke gibt, daß ihr also der *höchstpersönliche* Charakter abgeht. Der Ruf eines mit einem Warenzeichen versehenen Fabrikates kann wohl noch von einer Person bestimmt werden, es ist aber anzunehmen, daß das heute nicht mehr der Regelfall ist. An Stelle der Person stehen mehr oder weniger automatisierte Betriebe, große Organisationen, und nur noch ein Teil der Persönlichkeit macht sich im allgemeinen in einem Betrieb kenntlich¹⁵.

Es ist heute fast völlig unbestritten, daß das Markenrecht Geldwert hat, daß seine Verletzung unmittelbaren, materiellen Schaden nach sich zieht, der in Geld ersetzbar ist. Eine Verletzung des Persönlichkeitsrechtes zieht jedoch nicht unbedingt unmittelbaren pekuniären Schaden nach sich und eine Entschädigung in Geld wird meist nur aus praktischen Gründen anerkannt¹⁶. Dieser letzte Einwand dürfte das Markenrecht zum Vermögensrecht stempeln.

bbb) Die Theorie des geistigen Eigentums von Pouillet

Diese Theorie wurde ursprünglich von Pouillet, in Frankreich, vertreten und stützt sich auf die „déclaration des droits des hommes“ von 1793¹⁷, die bestimmt: „Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens et de ses revenus du fruit de son travail et

¹⁰ Sandreuter, 21 ff.

¹¹ 20 II 1048; 26 II 650; 63 II 125; 26 II 650: „Die Marke bezeichnet eine Ware als von einer bestimmten Persönlichkeit ausgehend ... Dieses Individualrecht ist nicht an ein bestimmtes Territorium gebunden, es ist seiner Natur nach nicht national, sondern universal.“

¹² BGE 63 II 125.

¹³ RG 118, 80.

¹⁴ Reimer, 5; Müller, 4; Hediger, 38; Sandreuter, 26.

¹⁵ Hediger, 38.

¹⁶ Sogenannte „Genugtuung“.

¹⁷ Sandreuter, 41.

de son industrie.“ Die Marke wird als dingliches Recht aufgefaßt (propriété industrielle) und derjenige, der in ihrem Besitz ist, hat auch freie Verfügungsmacht über sie. Es erklärt sich aus dieser Theorie, die auch heute noch in der französischen Doktrin wie in der Rechtsprechung vorherrscht, daß der Übertragbarkeit der Marke ohne Betrieb, keine Schwierigkeiten gemacht werden¹⁸.

Da das schweizerische Obligationsrecht Eigentum nur an Sachen zuläßt¹⁹, kommt dieser Theorie für unsere Besprechung keine weitere Bedeutung zu.

ccc) Die Theorie des Immaterialgüterrechts

Der Begriff der Immaterialgüterrechte stammt von den deutschen Pandektisten²⁰. Diese Immaterialgüterrechte stehen den dinglichen Rechten nahe und sind subjektive, ausschließliche Verwehrensrechte an immateriellen, geldwerten, außerpersönlichen Gütern. Sie enthalten ein passives Element des Schutzanspruches und ein aktives des Gebrauchs²¹. Die Immaterialgüterrechte sind Vermögensrechte, d. h. geldwerte, mit Geld bemeßbare Rechte, die wegen ihres objektiven Nutzwertes übertragbar, vererblich und verzichtbar sind²².

Die Immaterialgüterrechte als solche, haben in der Rechtsordnung *keine* besondere Regelung erfahren. Stellung und Rechtsfolgen werden deshalb in Spezialgesetzen geregelt²³.

Daß das Markenrecht ein immaterielles, vermögenswertes, außerpersönliches Gut ist, kann angenommen werden. Es kommt nicht das Zeichen, d. h. das Markenbild als solches in Betracht, sondern die Wirkung dieses auf seine und in seiner Umwelt, und zwar die gewünschte, geldwerte Wirkung²⁴. Für den Nachweis eines Vermögensrechtes genügt die Tatsache eines Geld- und Nutzwertes. Daß beide Werte bei der Marke vorhanden sind, beweist die enorm hohe Bewertung von Marken wie z. B. Aspirin, Oméga, Mercedes usw.²⁵. Aber nicht nur solche Marken besitzen einen wirtschaftlichen, mit Geld bemeßbaren Wert; diese Marken können nur am besten als Beweis dienen für die Wandlung der Bedeutung der Marke im wirtschaftlichen Leben.

Die Entstehung des Markenrechtes ist an das Vorhandensein eines Betriebes geknüpft. Ist das Recht an der Marke entstanden, so könnte es, der Rechtsnatur nach, jederzeit und unabhängig vom Betrieb übertragen werden, denn die Marke ist ein selbständiges, wirtschaftliches Gut und, so führt Troller, 21 aus: „die Reklamewirkung und damit der Umsatznutzen könnten ohne weiteres einem anderen vermittelt werden, dessen Waren mit der Marke diesselbe Gunst er-

¹⁸ Roubier, 535 ff.

¹⁹ Art. 641 OR.

²⁰ Hediger, 43; Sandreuter, 35.

²¹ Bürgi, W und R 1950, 82 ff.

²² Sandreuter, 51; Martin-Achard, 31 ff; Hediger, 43 ff; Müller, 12; Reimer, 13; Pointet, cours.

²³ Daß es innerhalb der Immaterialgüter wiederum Unterscheidungen gibt, wissen wir, wenn wir uns daran erinnern, daß für Patente, Muster und Modelle ein geistiges Produkt besonderer Originalität vorhanden sein muß (Raduner, 58).

²⁴ Troller, 28; er bezeichnet dort diese Wirkung als „wirtschaftlichen Umsatznutzen“. Hierin liegt auch der Unterschied zwischen Firma und Marke. Die erstere hat in der Regel den Zweck ein Unternehmen zu kennzeichnen, es zu benennen; die Marke jedoch soll durch die besondere Kennzeichnung und das dadurch bedingte Herausheben der Ware aus der Anonymität einen wirtschaftlichen Mehrwert, einen geldwerten Vorteil bringen. Schwank, 31.)

²⁵ Sandreuter, 48.

fahren würde, die das Publikum demjenigen des ursprünglichen Trägers zuwandte²⁶. Die Marke ist jedoch kraft Gesetzes an den Betrieb gebunden, und zwar mit Rücksicht auf allfällige Täuschung des Publikums, das über die Herkunft der Ware getäuscht werden könnte²⁷.

Fast die gesamte Doktrin hat sich dem Immaterialgüterrecht als der Rechtsnatur des Rechtes an der Marke angeschlossen²⁸. Das heute fast allgemein anerkannte Immaterialgüterrecht dürfte sich unter dem Einfluß des sich immer mehr ändernden Charakters der Marke und ihrer immer größer werdenden Bedeutung als wirtschaftlicher Faktor im Wirtschaftsleben durchgesetzt haben.

Leider besteht zwischen Doktrin und Rechtsprechung immer noch große Meinungsverschiedenheit, da sich die letztere immer noch nicht zu der völligen Anerkennung des Markenrechtes als Immaterialgüterrecht entschließen konnte. Eine baldige Meinungsänderung des BG bleibt zu erhoffen.

ddd) Die Theorie der „droits de clientèle“ von Roubier

In neuerer Zeit entwickelte Roubier (Frankreich) die Theorie der Rechte an der Marke als „droits de clientèle“. Dazu führt er aus²⁹: „... si nous entreprenons de rechercher quelle est l'utilité économique de ces droits, la réponse ne peut être douteuse: ils tendent tous à la conquête de la clientèle, soit pour un bien immatériel, soit à l'aide d'un bien immatériel.“ ... „le contenu patrimonial des droits envisagés est: il s'agit, grâce à une entreprise sur la clientèle d'obtenir des bénéfices dans la concurrence économique.“ 105: „... C'est ainsi que les „valeurs“ dans la vie économique se définissent par la somme de clientèle qu'elles représentent.“

Die Theorie Roubiers bringt, unserer Meinung nach, keine neuen Gesichtspunkte in die Anschauung über die Rechtsnatur der Marke, sondern versucht den Zweck der Marke in ihrer Benennung zu erfassen.

bb) Die Funktionen der Marke

aaa) Herkunftsfunktion

Wir haben gesehen, daß im Prinzip die Marke der Rechtsnatur nach frei übertragbar wäre, daß die freie Übertragbarkeit jedoch an der gesetzgeberischen Bestimmung des Art. 11 MSCHG scheitert.

Daß dadurch die Anforderungen der Wirtschaft empfindlich verletzt werden können, erhellt, wenn man bedenkt, daß die Marke z. B. bei eingetretenem Konkurs, von den Gläubigern nicht ohne Betrieb veräußert werden kann. Eine vielleicht wertvolle Marke bleibt gezwungenermaßen ungenützt, wird zum Nichtgebrauch verurteilt. Investiertes Vermögen geht verloren, der Wert der Marke

²⁶ a. A. Spoendlin, schweiz. Mitt. 1950, 125.

²⁷ Art. 11 MSCHG; Schwank, 29; Hediger, 43; Troller, 157; GRUR 1948, 27; 1949, 65; BGE 50 II 84; 58 II 180; 75 I 340.

²⁸ GRUR 1901, 102, Alexander-Katz; Reimer, 13, 211; Pointet, problèmes, 79; Reimer, Neue Wege, 6; GRUR 1929, 23, Isay; Sandreuter, 34, 53; Falb, 37, 53; Simon, 9; Troller, 62; Martin-Achard, 25; Müller, 12; Raduner, 56; von Büren, NZZ 23. 8. 48; Matter, 41; David, Art. 1 N 35; a. A. BGE 70 II 110; 72 II 423; usw.

²⁹ Roubier, 104.

kann nicht ausgenutzt werden, die Marke verschwindet vom Markt. Erst nach fünf Jahren³⁰ kann das Zeichen wieder von einem Interessierten unentgeltlich benützt werden, aber dann dürfte sie ihren wirtschaftlichen Wert verloren haben³¹.

Art. 11 MSCHG hat seine Grundlage in der gesetzlichen Funktion der Marke³², nämlich in der Herkunftsangabe. Nach Art. 1 MSCHG dient die Marke zur Unterscheidung *oder* zur Feststellung der Herkunft von Waren oder Erzeugnissen. Dem Käufer, der eine mit einer Marke versehene Ware kauft, wird unterschohen, daß er den Hersteller, das Unternehmen von dem die Ware stammt, kennt, und wenn nicht, daß er sich für die Warenherkunft interessiert³³. Offensichtlich haben wir es hier mit einem Überbleibsel aus der Mitte des letzten Jahrhunderts zu tun, wo Hersteller oder Händler gleicher Waren noch nicht in der großen Zahl auftraten wie heute und wo es üblich war, daß man den hinter der Marke stehenden Händler oder Fabrikanten kannte³⁴. Daß diese Verhältnisse in der Regel nicht mehr in die heutige Zeit passen, ist erklärlich. Man prüfe sich, ob man den Hersteller von Salamander-Schuhen, von Binaca-Zahncrème und Rößli-Stumpfen kennt. Selbst von Studebaker-Wagen wissen die meisten Käufer nur, daß sie in Amerika hergestellt werden, wer aber genau das herstellende Unternehmen ist, kann von der Käufermasse schwerlich gesagt werden. Wenn man bei einigen Beispielen erfreut den Hersteller zu wissen glaubt, so sei daran erinnert, daß dies bei der einen oder anderen Marke der Fall sein *kann*, daß dies aber kaum der *Regelfall* ist, und daß auch bei dieser Beurteilung auf das Gros des Publikums abgestellt wird und nicht auf besonders Wißbegierige oder an der Sache Interessierte.

Der heutige Käufer³⁵, der in Tram, Bus, auf der Straße, im Kino, im Radio, Fernsehen usw. sich kaum der mehr oder weniger guten, mehr oder weniger auffallenden Werbung entziehen kann, hätte viel zu tun und hätte vor allem ein völlig unbelastetes Gedächtnis notwendig, wenn er alle Herkunftsstätten seiner beliebten Markenprodukte kennen wollte³⁶. Selbst der zum Teil geübte Brauch, sich als Hersteller neben der Marke, sei es auf Etikett, auf Umhüllung usw., kenntlich zu machen, ist meist für den Käufer bedeutungslos. Ihm genügt die Marke und ihr Vorhandensein vollständig, weitere Angaben interessieren ihn in der Regel nicht³⁷. Solange die gewohnte und gleichbleibende Güte der Markenware konstant bleibt, solange interessiert die Herkunft überhaupt nicht. Wird

³⁰ Art. 10 MSCHG.

³¹ PI 1929, 277; W und R 1950, 82 ff; schweiz. Mitt. 1956, 123; Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts ZH an die Betreibungs- und Konkursämter betreffend der Verwertung von Fabrik- und Handelsmarken: „... wir rufen ihnen in Erinnerung, daß die Übertragung und damit auch die vollstreckungsrechtliche Verwertung einer Fabrik- und Handelsmarke nicht gültig ohne gleichzeitige Übertragung des dazugehörigen Geschäftes ist... Kann der dazugehörige Geschäftsteil nicht gepfändet werden, so ist von der Pfändung der Marke Umgang zu nehmen.“ (Zu beachten und zu näherem Studium dieser Frage geeignet, ist ein Artikel in MA 1956, 147, der auf die negativen Folgen einer freien Übertragung und damit der Pfändungsmöglichkeit und Verwertung in der Zwangsvollstreckung der Marke ohne Betrieb, in allerdings nicht überzeugender Weise, aufmerksam macht.)

³² Art. 1 MSCHG.

³³ Falb, 49.

³⁴ Amsler, schweiz. Mitt. 1951, 133.

³⁵ Im Gegensatz zu seinem „Kollegen“ vor 100 Jahren, der noch nicht von Hunderttausenden von Marken bestürmt wurde, PI 1951, 133.

³⁶ Becher, MA 1951, 88: „Die Käufermasse ist eine, durch fortgesetzte, mehr oder weniger erfolgreiche Beeinflussungsversuche stumpf und gleichgültig gewordene träge Substanz!

³⁷ MA 1955, 539.

der Käufer mit der Qualität der gelieferten Ware nicht mehr einverstanden sein, so kann ihm das vielleicht den Anstoß dazu geben, sich nach dem herstellenden Unternehmen zu erkundigen. Im allgemeinen wird sich der Verbraucher aber nicht einmal *diese* Mühe machen, sondern, verwöhnt durch das Riesenangebot des Marktes, wird er sich ohne Skrupel einem anderen Fabrikat zuwenden. Daß die Herkunftsfunktion noch heute das wesentlichste Merkmal der Marke sein soll³⁸, erscheint uns angreifbar, besonders wenn dann weiter ausgeführt wird³⁹:

„Der Käufer weiß zum Glück wohl, daß mit der Marke die Herkunft von einer bestimmten Unternehmung bezeugt wird, er kennt diese jedoch bisweilen nicht.“ Die Herkunftsfunktion ist hier viel zu extensiv ausgelegt, vielleicht gerade aus dem Empfinden heraus, daß sie im allgemeinen auf unsere heutigen Marken nicht mehr paßt. Unserer Meinung nach drückte die Herkunftsfunktion tatsächlich ein Wissen um die genaue Herkunft aus; in dieser Funktion vermeinen wir die besondere handwerkliche Fähigkeit usw. eines Meisters, und die daraus resultierende besondere Qualität der Ware, die um des Erkennens willen dem Käufer durch die Marke angezeigt wurde, zu finden.

Wenn Spoendlin⁴⁰ meint: „Die Marke ist in der Vorstellung des Käufers sozusagen der Stellvertreter der Firma geworden, aber nicht einer beliebigen im Markenregister eingetragenen, sondern derjenigen, welche den Markenartikel bisher geliefert hat“, so werden damit dem Käufer Gedanken unterstellt, die er sich im allgemeinen gar nicht macht, denn er ist gewöhnlich gedankenlos und das Entscheidende für ihn ist die Qualität. Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß die Herkunftsfunktion zum Teil nur deshalb so extensiv ausgelegt wird, um sie den heutigen Verhältnissen anzupassen und sie als Institut zu retten.

Daß sich das Publikum einer Marke mit besonderem Interesse zuwendet und, wenn es den Geschäftsbetrieb noch nicht kennt, zum Denken angeregt wird, (Suchen nach der dahinterstehenden Fabrik usw.) entspricht nicht mehr den Tatsachen⁴¹. Solche Annahmen tragen unserer Schnellebigkeit, der Hast und der Unaufmerksamkeit unserer Tage nicht im entferntesten Rechnung. Solange der Käufer eine gute Ware bekommt, ist er zufrieden und macht sich nicht im geringsten Gedanken, wer diese herstellt. Zu dieser Feststellung braucht es nicht einmal soziologische Untersuchungen, man kann dies täglich an sich selbst und an seiner Umwelt feststellen. Solange eine Ware unseren Anforderungen entspricht, bleiben wir ihr um ihrer selbst willen und nicht wegen des dahinterstehenden Unternehmens, treu. Entspricht die gekennzeichnete Ware nicht mehr unseren Vorstellungen, wenden wir uns einer anderen Ware zu. Beim Einkauf leiten uns nämlich nicht mehr Gedanken, wie sie noch unsere Großeltern empfunden haben mögen, daß eine gute Ware von besonderem Können usw. abhängt. Heute ist im allgemeinen die Güte der Waren deshalb gleich, weil man ungefähr von den gleichen Fabrikationsmöglichkeiten ausgeht; vor allem aber deshalb, weil ein überaus harter Konkurrenzkampf die Hersteller, besonders natürlich der Markenware, dazu zwingt, so gut wie mögliche Ware auf den Markt zu bringen (sonst schlägt die Marke in ein „Warnzeichen“ um).

Wäre die Herkunftsfunktion einer Marke noch wesentlich, so könnte man versichert sein, daß die Reklamefachleute dies sofort ausnützen würden, indem sie jede Markenware als Produkt der und der Firma bekannt geben würden. Daß dem aber nicht so ist, kann man täglich auf einem Gang durch die Stadt be-

³⁸ Schweiz. Mitt. 1950, 125 Spoendlin.

³⁹ Spoendlin, a. a. O.

⁴⁰ a. a. O.

⁴¹ So noch Falb, 49.

obachten⁴². Auf zahlreichen Plakaten werden Marken angepriesen, unter denen man eine Ware erkennen soll, fast nirgends aber ist von der dahinter stehenden Firma die Rede. Wäre vom dahinterstehenden Unternehmen die Rede, würde es im allgemeinen keinen Käufer interessieren, denn er hat dafür kein Bedürfnis. (Erst das Bedürfnis schafft ein Interesse.)

Das BG und etliche Kantonalgerichte, vereinzelt auch noch die Literatur⁴³, treten nach wie vor die Herkunftsfunktion der Marke. Eine Abkehr für die Gerichte ist allerdings insofern erschwert als in Art. 1 MSCHG auf die Funktion des Zeichens als Herkunftszeichen „zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft von Waren oder Erzeugnissen“ hingewiesen wird.

In BGE 78 II 172 bringt das BG zum Ausdruck, daß die Hauptfunktion der Marke nicht in der Unterscheidung des Erzeugnisses von gleichen oder ähnlichen zu suchen sei, sondern im Hinweis der Marke auf den Hersteller und seinen Betrieb. Fast in allen seinen Entscheiden vertritt das BG diesen Standpunkt, bis auf sehr interessante Entscheide, so z. B. in 58 II 180 und 61 II 56 wo es auf die Täuschung des Publikums über die Warenbeschaffenheit abzielt. Diese Auslegung ist fortschrittlich, doch gab sie das BG bald wieder auf und bestimmt z. B. in 78 II 172: „... es kommt nicht darauf an, wie sich die Ware qualitativ zur Ware desjenigen verhält, der sie sich aneignet, sondern die Marke ist in erster Linie Herkunftsmerkmal und der Schutz besteht unabhängig von der Qualität.“ Das BG nimmt demnach die Herkunftsfunktion der Marke als Beweis für die Unmöglichkeit einer Markenübertragung ohne Fabrikbetrieb. Es unterstellt, daß der Käufer die mit der Marke versehene Ware nur wegen dem dahinter stehenden Betrieb kauft und dieses Vertrauen eben auf diesen bestimmten Betrieb ausgenützt und getäuscht werden würde.

Art. 1 MSCHG würde durch sein „oder“ im Gesetzestext, eine Alternativlösung für die Funktion der Marke erlauben (es gäbe zwei Möglichkeiten; 1) entweder Unterscheidungskraft *und* Herkunftsfunktion der Marke, oder 2) *nur* Unterscheidungskraft der Marke.

Es ist unserer Ansicht nach richtig, die Unterscheidungskraft einer Marke als Hauptfunktion dieser herauszustellen. Die Marke wäre demnach ein Mittel für den Käufer, gleiche oder ähnliche Waren voneinander zu unterscheiden, andererseits für den Markenberechtigten eine Handhabe, seine Waren von gleichartigen oder ähnlichen auf dem Markt, zu unterscheiden⁴⁴. Aus dem Vorhandensein einer Marke könnte man auf einen dahinterstehenden Berechtigten schließen⁴⁵.

Daß die Unterscheidungsfunktion einer freien Übertragbarkeit nicht entgegensteht, ist daraus ersichtlich, daß sie ganz allgemein nur auf den jeweils Berechtigten und seinen Betrieb, *nicht* aber auf den ursprünglichen, sich immer gleichbleibenden Betrieb hinweist.

Fraglich ist, ob Firmen- und Phantasiezeichen bei der Übertragung verschieden zu behandeln sind.

⁴² Ausnahme: z. B. Werbesendung im Süddeutschen Rundfunk: „Velveta, der Alpenkäse aus dem Hause Kraft“.

⁴³ GRUR 1929, 776; Falb, 55; 6; Matter, 41; BGE 50 I 328; 61 II 386; 78 II 172 usw.

⁴⁴ Banyasz, 5.

⁴⁵ Ähnlich die Markendefinition im englischen Markengesetz von 1937: „Die Marke ist ein markenmäßig gebrauchtes Zeichen, das im Handel die Beziehungen zwischen den Waren und irgendjemand kennzeichnen soll, der entweder als Inhaber oder als eingetragener Lizenznehmer zu ihrem Gebrauch berechtigt ist, wobei ein besonderer Hinweis auf diese Person vorhanden sein kann, aber nicht sein muß.“

Isay⁴⁶ schlägt eine unterschiedliche Behandlung derart vor, daß Phantasie-
marken jederzeit ohne Betrieb übertragen werden können, während Firmen-
marken nur mit dem Betrieb übertragbar sind. Den Unterschied rechtfertigt er
mit der Behauptung, daß für Firmenzeichen die Herkunftsangabe schlechthin
wesentlich ist⁴⁷.

Von der neueren Literatur wird eine Unterscheidung der beiden in Frage stehen-
den Zeichen abgelehnt und eine Gleichbehandlung beider Marken gefordert⁴⁸.

Daß bei der Übertragung aber trotzdem dann und wann Unterschiede gemacht
werden müssen, sei es nun bei Firmen- oder Phantasiezeichen, ist verständlich,
wenn man in Betracht zieht, daß tatsächlich einmal die Leistung einer Person,
eine besondere Organisation oder eine Eigenart ein Zeichen als das einer ganz
bestimmten Firma bekannt macht (so z. B. die Marke „Bosch“ in Süddeutsch-
land). Ein solches Zeichen wird ausnahmsweise zum Herkunftszeichen. Daß aber
das Publikum, selbst bei einer Übertragung des Gesamtbetriebes, irregeführt
werden kann, ist verständlich, denn es können zwar Maschinen und Rezepte,
nicht aber persönliche Fähigkeit, besonderes Organisationstalent, Erfahrungen
usw. übertragen werden. Für solche Fälle, die aber in der Praxis nie die Regel
sein und höchstwahrscheinlich immer nur vereinzelt auftreten werden, bedarf es,
unserer Ansicht nach, einer besonderen Regelung⁴⁹. Diese wird am Ende der
Besprechung der freien Markenübertragung erwähnt.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß wir die Herkunftsfunktion der Marke im
allgemeinen ablehnen, jedoch eine Unterscheidungsfunktion anerkennen, und
uns so der neueren Lehre anschließen⁵⁰.

Es wurde versucht zu beweisen, daß die Herkunftsfunktion, die früher einmal
eine bedeutende Rolle gespielt haben mag, heute im allgemeinen nicht mehr
beachtlich ist und beim durchschnittlichen Kauf keine Rolle mehr spielt.

Die Interessen der Käuferschaft haben sich im Laufe der Jahre *nicht* geändert,
nach wie vor ist ihr Bestreben die beste Ware für ihr Geld zu bekommen. Geän-
dert aber haben sich die Umstände, die zum Angebot führen. Waren diese früher
mehr von persönlichen Einflüssen und der Geschicklichkeit Einzelner abhängig,
so haben sie sich heute dahin geändert, daß die Produzenten und Händler mei-
stens bei einem einigermaßen gleichen Startpunkt anfangen. Diese gleichen An-
fangsvoraussetzungen dürften auf die enormen technischen Entwicklungen der
letzten Jahrzehnte, die fortschreitende Automatisierung, den Ersatz der Hand-
arbeit durch maschinelle Herstellung und durch die Allgemeinzugänglichkeit ver-
fallener Patente zurückzuführen sein.

Auch die Herkunftsfunktion ist demnach kein Hindernis mehr, die freie Über-
tragbarkeit der Marke anzuerkennen.

⁴⁶ GRUR 1929, 23.

⁴⁷ W und R 1950, 82.

⁴⁸ Martin-Achard, 63: „... il semble très malaisé de créer des catégories différentes de mar-
ques“; Schwank, 63.

⁴⁹ Diese wird am Ende der Besprechung der freien Markenübertragung erwähnt.

⁵⁰ Isay, GRUR 1929, 23; Troller, IPR, 200; von Graffenried, 46; Pointet, problèmes, 80;
Martin-Achard, 35; Reimer, 7; Schwank, 170; Hediger, 59; GRUR 1949, 81 ff, 240; PI 1929,
254; PI 1937, 28; PI 1954, 162; 181 ff; AIPPI 1938, 335; 354; mit Einschränkungen:
GRUR 1949, 170 ff;

a. A. Spoendlin, schweiz. Mitt. 1952, 64; Matter, 41; Lutschg, AIPPI 1947, 276; Müller, 63;
BGHZ I, 241; MA 1956, 89; MA 1956 147; MA 1955, 147; GRUR 1929, 586, Baum; GRUR
1949, 320; 1949, 391; Arbeitssitzung der Schweizergruppe der AIPPI vom 24. X. 1946:
„... als Gegner der freien Übertragbarkeit betonen wir in erster Linie und mit Nachdruck
die jeder Marke eigene Herkunftsfunktion ... Diesen primären Zweck der Marke negieren,
heißt, dem Markenrecht den soliden Boden entziehen und gefährdet die darauf aufbauenden
Funktionen.“

bbb) Schutzfunktion

Diese Funktion resultiert aus Hinterlegung und Eintragung der Marke⁵¹.

Schutzobjekt ist die Marke und damit der erworbene Kundenkreis, der goodwill⁵².

Die Schutzfunktion hat eine Wirkung sowohl für den Markeninhaber wie für die Käufer.

Für den ersteren ist der Schutz des MSCHG eine Hilfe gegen allfällige Verletzer, die sich seiner Marke in irgendeiner Weise unlauter bedienen und ihren goodwill für sich ausnützen wollen.

Für den Abnehmer ist die Marke ein Mittel, um gute Waren aus dem großen Angebot schnell zu erkennen, eine Hilfe, im Fall einer Reklamation den Inhaber der Marke schneller herauszufinden. (Nicht mit Herkunftsfunktion zu verwechseln, diese würde eindeutig und klar auf den Hersteller und die Herkunft der Ware schließen lassen!) Eine registrierte Marke bewahrt den Abnehmer zudem von vornherein vor gewissen Täuschungen (Prüfung erstreckt sich auf absolute Hindernisse) und gibt ihm im Falle einer Täuschung die Klage aus Art. 27 MSCHG.

Die Schutzfunktion erleidet durch die Möglichkeit einer freien Übertragbarkeit der Marke, unseres Erachtens keine Einbuße. Der Übernehmende tritt in alle Rechte und Pflichten des ursprünglichen Markeninhabers ein, und dem Käufer stehen nach wie vor alle die Begünstigungen offen, die ihm ein Markenschutz angedeihen läßt⁵³.

ccc) Die Garantiefunktion

Diese ist mehr eine „wirtschaftliche“ Funktion der Marke, d. h. diese Markeneigenschaft ist nicht durch das Gesetz festgelegt worden, sondern hat sich im Laufe der Zeit durch Geschäftsgebräuche, Sammlung der Erfahrung beim Publikum usw. herauskristallisiert⁵⁴.

Die Garantiefunktion, wie sie vom Wirtschaftsleben entwickelt wurde, gewährt funktion, d. h. nur eine Marke, die sich von anderen genügend unterscheidet und sich abhebt, kann allmählich für sich eine Bekanntheit gewinnen, darauf aufbauend, sich durch gleichbleibende Qualität bewähren.

Zudem ist diese Funktion ein Ausfluß der Schutzfunktion insofern, als ein Fabrikant usw. die bezeichnete Ware nur dann mit einer besonderen und gleichbleibenden Güte ausstatten wird, wenn es sich für ihn lohnt, d. h. wenn er unter dem Schutz des Gesetzes jederzeit gegen Verletzer vorgehen kann⁵⁵. Die Garantiefunktion nimmt Bezug auf die Qualität der mit der Marke bezeichneten Ware und sagt aus, daß, der Erfahrung der letzten Jahrzehnte entsprechend und beruhend auf Gebräuchen des Wirtschaftslebens, die Käuferschaft auf die einmal erprobte Güte einer Ware vertrauen kann und sie bei jedem Kauf wiederfinden wird⁵⁶.

⁵¹ Art. 4 MSCHG.

⁵² Schwank, 53; Falb, 48; Häsler, 2.

⁵³ Martin-Achard, 39.

⁵⁴ Schwank, 76; Hediger, 63.

⁵⁵ MA 1956, 489.

⁵⁶ Reimer, GRUR 1949, 184; GRUR 1956, 10; GRUR 1929, 23; PI 1954, 181; MA 1955, 887; 1956, 403.

Die Garantiefunktion wie sie vom Wirtschaftsleben entwickelt wurde, gewährt dem Käufer keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf Gleichbleiben der Qualität⁵⁷. Der Käufer hat jedoch durch das jahrelange Verhalten der Markenartikelindustrie die Gewißheit gewonnen, daß diese, im Rahmen des Möglichen, immer bestrebt sein wird, gleichbleibende Warenbeschaffenheit und -güte zu garantieren. Bekannt ist die Praxis, daß bei Produktionsfehlern oder einem sonstigen Versagen der Ware, diese anstandslos zurückgenommen und umgetauscht wird⁵⁸. Jeder Hersteller sieht es sogar gern, wenn ihm eine beanstandete Ware zurückgegeben wird, denn so kann er aus dem etwaigen Fehler lernen und die Erkenntnis der Gesamtproduktion zugute kommen lassen⁵⁹.

Nicht nur auf diesen Erfahrungen der Käuferschaft beruhen die Gedanken der Qualität des Markenartikels, sondern vor allem auch auf der Werbung der Markenartikelindustrie⁶⁰.

Diese Markenartikelwerbung will nicht überreden, sie will orientieren, aufklären und dadurch überzeugen⁶¹. Sollte einmal die *Werbung* zu einem Kauf verleitet haben, so wird ein zweiter *nur* dann getätigt werden, wenn die Ware den preisenden Werbeworten entsprochen hat.

Mit einer bestimmten Werbung, wie sie immer mehr üblich wird, versucht man den Käufer zum anspruchsvollen Abnehmer zu erziehen⁶².

Damit kristallisiert sich aus der allgemeinen Werbung immer mehr eine Qualitätswerbung aus. Wehe dem Hersteller, der sich zu einer derartigen Werbung hinreißen läßt, ohne daß die Qualität seiner Ware dieser entspricht⁶³. Daß diese Werbung beim Publikum Erfolg hat, d. h., daß die angepriesene Ware im allgemeinen auch hält was sie verspricht, beweist eine Befragung von Käufern in Berlin⁶⁴, bei der sich von 230 Befragten 59 % dafür entschieden, daß die Marke ein Kennzeichen für hohe Qualität ist.

Wie dargelegt wurde, haben sich die Voraussetzungen, die zum Angebot führen, grundlegend geändert⁶⁵. War früher die Güte einer Ware von der Geschicklichkeit eines Handwerkers oder von einer Fabrikation abhängig, die weitgehend handwerklich beeinflußt wurde, hing die gleichbleibende Güte von der Lauterkeit des Herstellenden ab, so sehen wir heute die Möglichkeit, daß der eine seine Konkurrenten an Hand solcher Vorzüge überflügelt, immer mehr schwinden.

⁵⁷ PI 1954, 81; Amsler, 16.

⁵⁸ Zum Beispiel Beschwerdezetteln in Schokoladen mit der Bitte um Rücksendung bei Angabe der Kontrollnummer usw.

⁵⁹ MA 1956, 403; 1956, 708.

⁶⁰ MA 1956, 492.

⁶¹ a. A. Matter, ZbJV 1951, 464: „... der Einfluß der Werbung spielt eine ungeheure Rolle, bei der bestimmt nicht immer Sieger bleibt, wer die beste Ware anbietet.“

⁶² Zum Beispiel Werbung des Zentralverbandes Schweizerischer Milchproduzenten im „Bund“ vom 26. V. 56: „Der gesetzlich geschützte Name ‚Floralp‘ ist mehr als eine Markenbezeichnung. Er verkörpert einen bestimmten Qualitätsbegriff. Bis eine Butter diese Auszeichnung tragen darf, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: ...“ Es folgt Aufklärung des Publikums über Fabrikationshergang (Rohstoffe, Fettgehalt, Pasteurisieren, Reifung des Rahmes usw.), dann folgt eine Anweisung an den Käufer, an was man die bestimmte Qualität erkennen kann: „... Floralp Butter muß im Schnitt trocken erscheinen und soll an natürlichem Wassergehalt höchstens 15,5 % aufweisen usw...“

⁶³ 1956, 708 MA; GRUR 1949, 176.

⁶⁴ MA 1955, 887.

⁶⁵ GRUR 1929, 23; Banyasz, 78; GRUR 1949, 175; PI 1954, 181.

Das Handwerk wurde, vor allem seit der Jahrhundertwende, immer mehr durch industrielle Maschinenarbeit ersetzt. Diese maschinelle Herstellung schafft aber naturgemäß einen gleichmäßigeren Gütestandard eines Produktes und wirkt dadurch nivellierend⁶⁶. Um diese Behauptung zu beweisen, möchten wir darauf hinweisen, daß es auch heute noch gute und schlechte Waren gibt, daß sich jedoch die schlechte Ware fast immer in die markenlose Anonymität zurückzieht, während die mit Marken gekennzeichneten Waren gleicher Sorte, im großen ganzen die *gleiche* Qualität aufweisen. (Es ist bekannt, daß Fabriken, die sowohl gute Markenware als weniger gute Konsumware herstellen, bei der letzteren darauf verzichten, sie mit ihrem Markenzeichen zu versehen, um nicht den Ruf der Marke für die wirklich beste Qualität der mit der Marke versehenen Waren zu gefährden.)

Das ganze Markenartikelwesen ruht auf dem Gedanken der Qualität und deren Konstanz⁶⁷ und erst dadurch konnte es sich in dem Maße entwickeln wie wir es heute kennen.

Unsere Behauptung, daß sich die Qualität einer Markenware gleicher Art, nicht mehr oder nur gering von einer anderen unterscheidet, glauben wir am besten mit den heute immer üblicher werdenden Formen der Werbung beweisen zu können. Warum packen Firmen z. B. der Lebensmittelbranche, zur eigentlichen Ware noch Lockprodukte in Form von Kinderspielzeug, Bildchen usw. (Zugabeunwesen) bei? Warum versuchen versierte Werbeberater die Ausstattung einer Ware immer mehr der Käuferpsychologie anzupassen? Warum versuchen Verkäufer großer und größter Objekte dadurch zu einem Abschluß zu kommen, daß sie Zahlungserleichterungen, Inzahlungsnahme gleicher alter Gegenstände usw. gewähren? Warum wirbt der Markenbesitzer in Radio, Fernsehen, Kino usw.? Bestimmt erfolgen diese Umwerbungen des Käufers nicht nur um ihn als neuen Kunden zu gewinnen, sondern in der Erkenntnis, daß die angebotene Ware wohl gut ist, daß sie aber mit der gleichartigen, anderen Markenware nur konkurriert, d. h. auf derselben Ebene steht. Der Käufer muß deshalb immer wieder auf eine Marke aufmerksam gemacht werden; aber nicht nur der zukünftige Käufer, sondern auch derjenige, der die Ware schon gekauft hat, es besteht sonst nämlich die Gefahr, daß dieser, gedankenlos und von der Werbung umschmeichelt, sich einem anderen Markenprodukt zuwendet und dort verharret. Dieser Wechsel von einer Markenware zur anderen erfolgt aber nicht, weil diese besser ist, sondern weil beide *gleich gut* sind⁶⁸.

Wird nun eine Marke, die sich bereits eingeführt und Bekanntheit erworben hat, *ohne* Betrieb übertragen, so erhebt sich die Frage, ob diese Übertragung zur Publikumstäuschung führen kann⁶⁹.

⁶⁶ Der Käufer schaut deshalb nur noch auf die Qualität, die Herkunft ist ihm über alle Maßen gleichgültig: MA 1949, 240.

⁶⁷ Schwank, 47; GRUR 1949, 240.

⁶⁸ Nicht so große Schwierigkeiten aufzukommen, hat eine Ware, die z. B. durch Patent geschützt ist, und die Patentfrist ausnützen kann. In dieser Frist kann sie sich dem Käufer ungehindert einhämmern (z. B. „Aspirin“. Dieses steht seit längerer Zeit nur noch unter Markenschutz, da es aber nach wie vor ein „Begriff“ ist, können sich zwar Konkurrenten daneben halten, aber nicht dagegen aufkommen, obwohl es z. T. um die Hälfte teurer ist).

⁶⁹ Es ist zu betonen, daß es sich bei den Erörterungen über die freie Übertragbarkeit der Marke um gebrauchte Marken handelt, denn die freie Übertragung ungebrauchter Marken enthält kaum Gefahr für die Käuferschaft.

Demjenigen, der sich für den Erwerb einer eingeführten Marke interessiert, ist im allgemeinen viel an der guten Anlage seines Geldes gelegen. Je besser die Marke eingeführt ist, je größer ihr vermuteter goodwill, desto mehr wird sich der Kaufpreis erhöhen, desto größer wird die Nachfrage nach der Marke sein.

Der Markenübernehmer wird deshalb Tag und Nacht bestrebt sein, sich den, der Marke anhaftenden goodwill zu erhalten⁷⁰; nicht nur weil er mit der erworbenen Marke verdienen will, sondern um das beträchtliche Geld, das er in den Kauf gesteckt hat, wieder herauszubekommen.

Es wird unterstellt, daß der Erwerber einer Marke ohne Betrieb, sich von vornherein über die Fabrikation der betreffenden Ware im klaren ist, und es ist nicht anzunehmen, daß es Übernehmer gibt, die eine Marke kaufen um danach zu bemerken, daß die Herstellung z. B. mit einem Patent verknüpft ist. Wir sind genau der gleichen Meinung wie die Verfechter der gebundenen Übertragung, daß es Marken geben *kann*, die nur unter bestimmten Voraussetzungen und bei besonderer Kenntnis der Warenfabrikation übertragen werden können. Es wird jedoch angenommen, daß es sich bei solchen Übertragungen um Sonderfälle handelt, wir wenden uns deshalb energisch gegen eine Anwendung auf Übertragungen im allgemeinen. Dem zufolge wird unterstellt, daß sich jeder Markenübernehmer beim Kauf klar ist, daß er die Fabrikation, wie sie bisher erfolgte, durchführen und Waren auf den Markt bringen kann, bei denen das Publikum nichts von der stattgefundenen Übertragung merken wird. (Ist dies nicht der Fall, wird der Interessierte aus ureigenstem Interesse von der Markenübernahme Abstand nehmen.)

Es ist nicht anzunehmen, daß ein Markenerwerber so wenig Kaufmann ist, daß er in eine Marke Geld steckt, zu deren Warenherstellung es besonderer Voraussetzungen bedarf, die er nicht erfüllen kann. Damit würde er den seismographisch empfindlichen goodwill gefährden um dessentwillen er Geld in die Marke gesteckt hat. Mit dieser Behauptung wollen wir den Einwand Falbs, 84 zunichte machen: „... was nützt den Erwerber der gute Wille ... die bisherige Güte der Ware aufrechtzuerhalten, wenn ihm hierzu die erforderlichen Mittel und Einrichtungen fehlen.“

In der Markenartikelbranche ist der Käuferunwille und eine darauf bedingte Verminderung des goodwills am meisten gefürchtet, denn man kann ihm nicht nachträglich mit Entschuldigungen oder Erklärungen begegnen⁷¹. Dazu zitieren wir MA 1955, 887: „... es ist keineswegs erforderlich, daß alle Verbraucher über genügend Qualitätskenntnisse verfügen, um die Markenartikelproduzenten zur Herstellung einer guten Qualität zu veranlassen. Es ist völlig ausreichend, daß lediglich ein Teil der Konsumenten in der Lage ist, schlechte Qualitäten zu erkennen und auf sie zu reagieren ... denn es ist damit zu rechnen, daß sich eine schlechte Meinung bald herumsprechen wird und den Ruf der Marke bei den Verbrauchern verderben wird⁷².“

Eine einmal als schlecht bekannt gewordene Markenware wird sich kaum, fast nie mehr, von dem Schlag erholen; der Käufer ist hart im Urteil, er fühlt sich

⁷⁰ Roubier, 536.

⁷¹ Isay, GRUR 1929, 23.

⁷² MA 1956, 128: „... Durch Marktforschung wurde festgestellt, daß 40, oft bis zu 60 % der Kaufentscheidungen maßgeblich durch Hinweis oder Urteil der Mitmenschen beeinflusst werden.“

schnell übervorteilt und er hat eben *nicht* mehr das Personenvertrauen, das er noch vor einem Jahrhundert gehabt haben mag und das ihm sagen würde, eigentlich ist die Firma X so gut und war bisher immer so reell, daß ich es ruhig noch einmal mit ihr versuchen kann. Die Verbindung des Käufers der Markenware mit der dahinter stehenden Firma hat fast völlig aufgehört und besteht nur noch in seltenen und beneidenswerten Fällen.

Das Personenvertrauen ist weitgehend zum Sachvertrauen geworden, d. h. der mit einer Ware zufriedene Käufer wird sie wieder kaufen im Vertrauen auf die gleiche *Beschaffenheit*, *nicht* im Vertrauen auf die gleiche *Herkunft*⁷³.

Goodall⁷⁴ bringt die gefährliche Situation, in die die verschlechterte Markenware den Markeninhaber bringen kann, am besten zum Ausdruck: „... wenn euch (Verbraucher) ein Markenartikel einmal enttäuscht, so hat die Marke mehr zu verlieren als ihr, ihr habt weniger bekommen als ihr erwartet habt, die Marke aber, die euch ein ganzes Leben als Kunde hätte haben können, hat für immer diese Aussicht verloren“⁷⁵.

Damit soll gesagt sein, daß das Interesse des Markenerwerbers an der Erhaltung des goodwills der erstandenen Marke, größer ist als das des Publikums, das nur einmal einer schlechten Ware zum Opfer fällt und dann nie mehr zurückkommt. Das heißt, die Eroberung des Käufers ist nicht mit einem oder mehreren Käufen erfolgt, sondern sie muß täglich neu erfolgen. Die gute Qualität einer verbrauchten Ware interessiert den Käufer nicht mehr (diese kann er sogar vergessen), was ihn interessiert ist einzig und allein, eine so gute Ware zu bekommen wie er sie den Umständen nach vermuten und verlangen kann⁷⁶. Eben dieses Interesse des Markenübernehmers bewahrt den Käufer vor Täuschungen, genau so, wie die Konkurrenten, die eine nicht völlig einwandfreie Sachlage sofort erspähen (z. B. schlechte Ware eine Konkurrenten!) und dagegen vorgehen⁷⁷. Dadurch sinkt die Gefahr einer Käufertäuschung durch Fehlen der gesetzlichen Qualitätsbindung in sich zusammen. Ein gesunder Egoismus sowohl des Markenübernehmers als auch des ursprünglichen Markeninhabers, sich im heutigen überaus harten Konkurrenzkampf zu bewähren und durchzusetzen, bewahrt den Käufer davor, durch Qualitätsverschlechterung getäuscht zu werden.

Mit dieser Ansicht setzen wir uns in Gegensatz zu der Meinung Ostertags⁷⁸, der, ähnlich wie Bußmann⁷⁹ darlegt: „die einzige Garantie für die Qualität der Ware und damit der Marke besteht im *guten Willen* des Herstellers.“

Es wird angenommen, daß man unter Umständen an diesem „guten Willen“ zweifeln könnte, wenn ihn nicht die Umstände des heute sehr rauen wirtschaftlichen Lebens erzwingen würden.

Die durch Gebräuche des wirtschaftlichen Lebens entstandene Garantiefunktion, steht somit nicht im geringsten einer Übertragbarkeit der Marke *ohne* Betrieb

⁷³ Hediger, 63; Becher, GRUR 1928, 768; Troller, schweiz. Mitt. 1956, 46; Troller, IPR, 200; Schwank, 170; schweiz. Mitt. 1951, 133; AIPPI 1938, 359; PI 1950, 87; 1951, 48; 1954, 181; Pointet, probl. 81.

⁷⁴ Zitiert bei Schwank, 79.

⁷⁵ Ähnlich Bußmann, 35, zitiert bei Schwank.

⁷⁶ Röpke, zitiert in MA 1956, 129; spricht hier von einem „plébiscite de tous les jours.“

⁷⁷ GRUR 1929, 23; Pointet, problèmes, 84; Fernand le Grand, zitiert bei Martin-Achard; 97; AIPPI Rome, 244; PI 1938, 30; a. A. Falb, 84; MA 1956, 89.

⁷⁸ PI 1938, 30.

⁷⁹ GRUR 1949, 176.

entgegen. Die Garantiefunktion, die offensichtlich vor allem im Interesse der Käuferschaft ist, erleidet durch eine freie Übertragbarkeit im allgemeinen keinen Abbruch⁸⁰.

ddd) Die Werbefunktion der Marke⁸¹

Die Werbefunktion erscheint als unmittelbarer Ausfluß der Unterscheidungsfunktion der Marke, denn erst eine sich von den anderen unterscheidende Marke kann für sich werben; Ausfluß der Garantiefunktion ist sie deshalb, weil nur eine in der Güte konstant bleibende Ware für sich werben kann.

Ein besonderes Aussehen (Unterscheidungskraft) der Marke, zu dem noch eine besondere Reklame hinzukommen kann, *erwirbt* sich zum erstenmal die Gunst des Käufers.

Die Garantiefunktion und eventuell besonders eingesetzte Reklamen *sichern* der Marke die Gunst des Käufers.

Unterscheidungskraft und Garantiefunktion der Marke zusammen, *locken* den Käufer sich die erprobte Ware wiederzukaufen und *erhalten* somit der Marke, verstärkt durch allfällige Werbung, die Gunst des Käufers⁸².

Die Werbefunktion steht einer freien Übertragbarkeit nicht entgegen. Sie bezieht sich auf die gleiche Warenbeschaffenheit, eine Qualitätskonstanz und *nicht* auf den dahinter stehenden Betrieb. Die Werbefunktion einer Marke bleibt deshalb bei einer Übertragung *ohne* Betrieb erhalten und der Erwerber kommt in ihren Genuß.

c) Forderung der freien Übertragbarkeit

aa) Erkenntnisse aus dem Besprochenen

Wie aus dem Besprochenen hervorgeht, steht der freien Übertragbarkeit weder die Rechtsnatur des Rechtes an der Marke noch eine der Markenfunktionen (seien es gesetzliche oder wirtschaftliche), wie sie der heutigen Marke entsprechen, entgegen.

Diese Erkenntnis ist entgegen der Entscheide des BG. Dieses hat seine fortschrittliche Auffassung in 58 II 180 und 61 II 61 wieder aufgegeben und betont⁸³, daß eine freie Übertragbarkeit wegen einer möglichen Täuschung des Publikums abzulehnen sei⁸⁴.

⁸⁰ Es kann, unserer Meinung nach, sogar so weit gegangen werden, daß der Unternehmer einer Marke, die betreffende Ware nicht einmal genau nach dem bisher erfolgten Herstellungssystem fabrizieren muß, wenn auch nach einer *anderen* Fabrikationsweise die gleiche Ware, ohne wesentliche Abänderungen auf den Markt gelangen kann. (Man kann der Ansicht sein, daß sich BGE 75 I 340 ähnlich ausdrückt: „... wenn man den Begriff“ Teil des Geschäftsbetriebes für dessen Erzeugnisse die Marke registriert ist „ausdehnend auslegt, so muß es genügen, daß der Zedent es dem Zessionar ermöglicht, ähnliche Erzeugnisse herzustellen oder herstellen zu lassen, d. h., daß er ihm die notwendigen Elemente überträgt, auf Grund derer auf jeden Fall die *wesentlichen* Produktionsmerkmale, denen die Marke ihren Ruf verdankt, aufrechterhalten werden können.“ (a. A. BGE 50 II 85.)

⁸¹ Diese Funktion hat Isay, in Grur 1929, 23 ff. als erster erkannt (Falb, 61). Isay, a. a. O. stellt dort u. a. fest, daß sich die Organisation des Marktes durch die Markenartikel und die Reklame für sie völlig geändert habe. Detailhändler sind nicht mehr das notwendige Zwischenglied zwischen Fabrikant und Konsument. Der Fabrikant trifft nicht mehr, wie früher, über den Großhändler auf den Detaillisten, sondern tritt unmittelbar an den Verbraucher heran und erst über den Umweg über ihn an den Detaillisten. Der Großhändler muß führen was der Detaillist will und dieser, was der letzte Verbraucher haben möchte.

⁸² Becher, MA 1951, 88, faßt die zur Werbefunktion notwendigen Erfordernisse wie folgt zusammen: 1. unveränderte Qualität; 2. gleichbleibende Ausstattung (einschließlich der Marke), einheitlicher Preis; 3. der Massenpsyche angepaßte Werbung.

⁸³ Zum Beispiel in 78 II 165.

⁸⁴ a. A. Zürcher HG, zitiert bei Hediger, 95.

Es ist immer wieder erstaunlich, daß sich eine wirklichkeitsfremde Rechtsprechung wie die des BG solange in unsere Zeit erstreckt. Es bleibt zu hoffen, daß sich das höchste Gericht bald von den heutigen Bedürfnissen der Wirtschaft beeinflussen läßt⁸⁵.

Man hat den Eindruck, daß zum Schutz des Käufers vor Täuschung bei freier Übertragung mehr deshalb gegriffen wird, weil man das System der Konnexität verteidigen will und man eine, wahrscheinlich im Persönlichkeitsrecht und der damit verbundenen Herkunftsfunktion wurzelnde Abneigung gegen eine freie Übertragung hat. Mangels anderer Hindernisse greift man zur schwer definierbaren und deshalb jederzeit anwendbaren Publikumstäuschung.

Damit soll gesagt sein, daß eine Notwendigkeit des Schutzes der Käufer im Falle der freien Übertragung, nicht in dem Maße vorliegt, wie es nach Durchsicht eines Teiles der Literatur und mancher Entscheide angenommen werden könnte.

Besonders deshalb ist der betonte Schutz der Käuferschaft auffallend, weil sonst nirgends im MSCHG dermaßen auf die Abnehmer Rücksicht genommen wird. Im übrigen hat man beim Lesen mancher Autoren⁸⁶ immer wieder den Eindruck, daß man es mit einem Käufer zu tun hat, der in seiner Gutgläubigkeit und Harmlosigkeit vor den Unbilden des Wirtschaftslebens geschützt werden muß, weil er sonst sein Leben lang sein gutes Geld für schlechte Waren ausgibt, usw. Dem ist aber ganz und gar nicht so⁸⁷. Der Käufer ist kein „armer“ Käufer⁸⁸, den man vor seiner eigenen Dummheit bewahren muß. Der Käufer ist heute der schärfste Gegner des Fabrikanten, des Händlers, in dem Moment wo er Berechtigung zu haben glaubt, an der Qualität der gekauften Ware zu zweifeln. Der Käufer greift sofort zur Selbsthilfe indem er einfach die schlechte Ware nicht mehr kauft. Dazu kommt eine Mund-zu-Mund-Propaganda, die nicht zu unterschätzen ist⁸⁹.

bb) Selbsthilfe der Praxis

Zu besprechen bleiben noch Ausflüchte der Praxis, die sich auf Umwegen dem Resultat einer freien Übertragbarkeit nähern will, z. B. durch die „cession en blanc“.

Diese besteht darin, daß ein ursprünglicher Markeninhaber auf weitere Ausübung seines Markenrechtes verzichtet und einem anderen die Eintragung derselben Marke gestattet⁹⁰.

Daß diese Ausflüchte, zu denen die Praxis greift, Täuschungsgefahr für die Käufer bedeuten, ist unwahrscheinlich, denn eine Verschlechterung der Markenware nach einer cession en blanc, birgt Gefahren für den Markeninhaber in sich, wie es oben für den legalen Markenerwerber ohne Geschäftsbetrieb geschildert wurde. Durch solche Manipulationen werden jedoch gesetzliche Bestimmungen zu völliger Bedeutungslosigkeit ausgehöhlt⁹¹ und die ratio legis bewußt mißachtet⁹².

⁸⁵ Bürgi, W und R 1950, 82: „... die Nichtübertragbarkeit wird immer widersinniger.“

⁸⁶ Zum Beispiel Spoendlin, schweiz. Mitt. 1950, 125 ff.

⁸⁷ Roubier, 537.

⁸⁸ Martin-Achard, 141 ff.

⁸⁹ MA 1955, 887.

⁹⁰ Roubier, 538; Martin-Achard, 54, 147; GRUR 1922, 57; 1949, 176; 1949, 320.

⁹¹ GRUR 1949, 320.

⁹² Hediger, 79.

Aus diesen Ausflüchten ist aber zu entnehmen, daß wirklich ein Bedürfnis nach freier Übertragbarkeit der Marke vorhanden ist, und dieses bis jetzt auf „Schleichen wegen des wirtschaftlichen Lebens“⁹³ befriedigt werden muß⁹⁴.

cc) Erfahrungen von Ländern, die die freie Übertragung der Marke gestatten

Einen Grund gegen die Einführung der freien Übertragbarkeit könnte man in der Unstimmigkeit der Länder finden, die diese eingeführt haben. Frankreich, England, Kanada, die Nordstaaten und andere mehr, huldigen dem Prinzip der freien Übertragbarkeit.

Frankreich: „toutes les craintes qui ont été évoquées par des auteurs étrangers à l'égard de la cession libre se sont révélées vaines“⁹⁵.

England: „dans les dernières années il a été fait des expériences très favorables en appliquant la nouvelle loi“⁹⁶.

Kanada: „seules de bonnes expériences ont été faites“⁹⁷.

Dänemark: „l'introduction a apporté de grands avantages“⁹⁸.

Wir sehen demnach ringsum zufriedene Käufer, eine zufriedene Wirtschaft, trotz oder gerade wegen der Einführung der freien Übertragbarkeit.

dd) Einführung der freien Übertragbarkeit in das MSCHG

aaa) Wünsche für die freie Übertragbarkeit

1. Bedürfnis der Wirtschaft nach Zeichen, und zwar möglichst nach eingetragenen mit Prioritätsfrist⁹⁹.
2. Vernichtung der Entwicklung contra legem in Form von leerer Übertragung¹⁰⁰. Dadurch würde eine Wiedererreichung korrekter wirtschaftlicher Verhältnisse erzielt¹⁰¹.

Gründe gegen die freie Übertragbarkeit:

1. Vernichtung der Herkunfts- und Garantiefunktion der Marke¹⁰².
2. Daraus resultierend die Täuschung der Käuferschaft.
3. Handel mit Marken.

Punkt 1 der Gründe gegen die freie Übertragbarkeit entfällt. Wie wir oben gesehen haben, spielt die Herkunftsfunktion heute keine, oder nur sehr seltene Rolle¹⁰³.

⁹³ GRUR 1953, 34.

⁹⁴ Hier nicht näher besprochen wird die Streitfrage, ob die neueingetragene Marke, nach der cession en blanc, eine „neue“ Marke ist (was juristisch vertretbar ist) oder ob sie als die alte Marke angesehen werden muß. Juristisch verliert der Neueintragende die Priorität der alten Marke; praktisch, und vor allem vom Käufer aus gesehen, hat der Erwerber jedoch die alte Marke in Händen. Dazu Falb, 74 ff.; Müller, 64 ff.

⁹⁵ Roubier, 536; ähnlich Hediger, 78.

⁹⁶ Burrell, AIPPI 1950, 330.

⁹⁷ AIPPI 1950, 333.

⁹⁸ AIPPI 1950, 354.

⁹⁹ Bußmann, GRUR 1949, 176; PI 1954, 162.

¹⁰⁰ Bußmann, GRUR 1949, 176.

¹⁰¹ PI 1954, 176.

¹⁰² GRUR 1949, 176.

¹⁰³ Ausnahmen s. unten bbb.

Die Garantiefunktion der Marke ist durch das Interesse der Händler und Fabrikanten an gesichertem Absatz, gewährleistet¹⁰⁴.

Da Punkt 1, unseres Erachtens kein Grund mehr gegen eine freie Übertragbarkeit ist, entfällt auch Punkt 2.

Punkt 3 ist deshalb nicht von großem Interesse für die Schweiz, weil eine Registrierung von Vorratsmarken nur im Rahmen des Art. 9 MSCHG möglich ist, und das Recht an der Marke durch Gebrauch entsteht. Aus Ländern, die die freie Übertragbarkeit eingeführt haben, ist ein Handel mit Marken nicht bekannt¹⁰⁵.

bbb) Ausnahmen bei Annahme der freien Übertragbarkeit der Marke

Wie dargelegt wurde, ist auch heute noch, allerdings nur vereinzelt, möglich, daß ein Zeichen tatsächlich zum Herkunftszeichen wird. Dadurch entsteht eine Lage, die bei freier Übertragbarkeit eine Publikumstäuschung wahrscheinlich macht.

Kauft der Abnehmer die Ware, weil ihm diese dank ihrer bestimmten Herkunft Besonderheiten verspricht, so wird sein Vertrauen auf die gewisse Herkunft ohne Zweifel getäuscht werden, wenn die Marke an einen anderen Betrieb übertragen wird, selbst dann, wenn dieser in der Lage ist, die genau gleiche Ware zu liefern.

Eine materielle Schädigung müßte nicht unbedingt entstehen. Der Käufer hätte jedoch u. U. keine Veranlassung, wenn er von der Übertragung wüßte, sein möglicherweise jahrzehntealtes Vertrauen auf einen fremden Betrieb zu übertragen, der dieses Vertrauen in seinen Augen erst durch eigene Leistung neu erwerben muß¹⁰⁶.

Es wird deshalb eine Zweiteilung der Marken vorgeschlagen¹⁰⁷.

1. Gewöhnliche Marken, wie wir sie aus dem täglichen Leben kennen, und denen in keiner Weise mehr eine Herkunftsfunktion innewohnt, können jederzeit und ohne Betrieb übertragen werden. Diese Marken werden weitaus in der Überzahl sein¹⁰⁸.
2. Marken, die aus irgendeinem Grunde auch noch heute über eine bestimmte Herkunft aussagen, können nur mit ganz besonderen Vorsichtsmaßregeln, mit Rücksicht auf die Täuschung des Publikums, übertragen werden.

Die Entscheidung darüber, ob eine Marke erster oder zweiter Art vorliegt, müßte unseres Erachtens, dem Amt für geistiges Eigentum überlassen werden. Wird eine Marke der zweiten Art vorliegen, so könnte es möglicherweise eine Übertragung ganz ablehnen oder diese nur mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen gestatten.

Eine wahrscheinlich immer ausreichende Lösung zur Vermeidung einer Publikumstäuschung wäre z. B. ein auffallender, gut leserlicher Zusatz (z. B. quer

¹⁰⁴ Eine gesetzliche Regelung der Qualitätsfunktion wird sich erübrigen. Eine solche würde als Drosselung der Wirtschaftsfreiheit und als unerwünschte Einmischung des Staates in das Wirtschaftsleben empfunden werden. Wie überall, gilt auch hier, daß man sich lieber den Zwang selbst gibt, als daß er von einem anderen auferlegt wird. Für den Zwang, die Qualität einzuhalten, wird der immer härter werdende Konkurrenzkampf sorgen.

¹⁰⁵ Roubier, 536.

¹⁰⁶ Spoendlin, schweiz. Mitt. 1950, 125.

¹⁰⁷ Bürgi, W und R 1950, 82 ff.

¹⁰⁸ PI 1937, 27.

über das Markenbild als Überdruck), der die Nachfolge ankündigt¹⁰⁹. Dadurch würde der Käufer aufmerksam gemacht und es würde nun in seinem Belieben stehen, ob er der Markenware treu bleiben will oder nicht¹¹⁰.

Schwank, 76 schlägt vor, einen, die Nachfolge ankündigenden Zusatz, bei allen Markenübertragungen anzubringen. Das wird jedoch im allgemeinen nicht notwendig sein. Bei gewöhnlichen Marken (Gruppe 1) wird der Abnehmer durch einen Zusatz eher mißtrauisch. Bis jetzt hat der Käufer sich kaum Gedanken gemacht, *wer* hinter der Marke stehen könnte und jetzt wird er plötzlich darauf aufmerksam gemacht, daß sie ihren Besitzer gewechselt hat. Weniger Gedankenlose werden den, wenn auch falschen Schluß ziehen, daß der Neuerwerber nicht in der Lage sein wird, ebenso gute Ware zu liefern wie der erste Besitzer.

Die Einführung der freien Übertragbarkeit des Markenrechtes ist unbedingt notwendig und zu unterstützen. Es ist unwahrscheinlich, daß durch die freie Übertragbarkeit eine Täuschung des Publikums hervorgerufen wird¹¹¹, was hier zu beweisen versucht wurde.

2. Internationale Regelung

a) *Art. 6 quater PVU*

Wird eine vorschriftsmäßig im Ursprungsland registrierte Marke in einem oder mehreren Unionsländern eingetragen, so ist jede dieser nationalen Marken, sofern sie der inneren Gesetzgebung des betreffenden Landes entspricht, vom Tage ihrer Eintragung an unabhängig von der Marke im Ursprungsland¹.

Es ist demnach möglich, jede dieser Marken als von dem anderen unabhängig zu betrachten und jede an verschiedene Übernehmer zu übertragen.

Wie bei den nationalen Regelungen, die bis jetzt noch das System der Konnexität der Marke mit dem Betrieb anerkennen, werden auch betreffs der internationalen Regelung in Art. 6 quater PVU, immer mehr Stimmen laut, die die freie Übertragbarkeit der Marke fordern².

Durch die Revision in London 1934 kam eine Erleichterung in das bis dahin starre Prinzip der gebundenen Übertragung, indem die Marke nicht mehr mit dem gesamten Betrieb, sondern mit dem Teil des Geschäftes im betreffenden Land, wo die Übertragung stattfinden soll, übertragen werden kann. Hat der Abtretende im betreffenden Land kein Geschäft, so muß die Übertragung der Kundschaft und des ausschließlichen Rechtes zum Vertrieb zur Zessionsgültigkeit genügen³. Demgegenüber nimmt jedoch die herrschende Lehre an⁴, daß die Mitgliedstaaten die Übertragung vom gleichzeitigen Übergehen eines Teiles des Geschäftes oder Unternehmens abhängig machen können, auch wenn diese nicht auf ihrem Territorium liegen.

¹⁰⁹ Schwank, 74.

¹¹⁰ Ghiron GRUR 1928, 738; GRUR 1929, 267; Martin-Achard, 63.

¹¹¹ a. A. GRUR 1929, 586 (Baum): „Die Frage nach der gesetzlichen Regelung der freien Übertragbarkeit ist gleichbedeutend mit der Frage, ob Täuschungen des Publikums gesetzlich sanktioniert werden sollen.“

¹ Art. 6 D.

² CCI Paris, 1937; CCI Paris 1938; CCI Kopenhagen 1939; AIPPI Den Haag, 1947; AIPPI London, 1948; CCI Paris 1948; CCI Québec 1949; CCI Paris, 1949; AIPPI 1950 Paris; GRUR 1955, 160; 1956, 425 Ausl.T.

³ Häslar, 120; Reimer, zitiert bei Troller, IPR, 120.

⁴ Bodenhausen zitiert bei Troller, IPR, 120.

Der Begriff „Geschäftsbetrieb“ erfuhr durch diese Regelung eine gebietliche Beschränkung auf den im Verbandsland gelegenen Teil des Unternehmens; die Frage der freien Übertragbarkeit ist jedoch nach wie vor den einzelnen Ländermeinungen überlassen.

Die Mehrzahl der Autoren ist sich einig, daß die Erleichterung des Art. 6 quater PVU nur eine sehr begrenzte Tragweite hat⁵ und daß sie den Teil des Geschäftsbetriebes nur deshalb an die Marke bindet, weil man darin einen Schutz der Interessen der Käuferschaft sieht. Jedoch selbst die Gegner der freien Übertragbarkeit erkennen den Fortschritt, den Art. 6 quater PVU gebracht hat, an⁶.

Es ist wohl richtig, in der vorläufigen Regelung des Art. 6 quater eine diplomatische Übergangsstufe zur Annahme der freien Markenrechtsübertragbarkeit zu sehen, die man, mit Rücksicht auf die mitteleuropäischen Länder und ihre theoretischen Bedenken, nicht sofort durchsetzen konnte. Art. 6 quater ist demnach nur eine Art Kompromiß⁷ und wird beiden Übertragungssystemen gerecht⁸.

Die Bedenken, die sich bis jetzt gegen eine Einführung der freien Übertragbarkeit richten, sind genau dieselben, wie sie sich bei der nationalen Betrachtung ergaben. Man fürchtet vor allem, daß unter der bekannten abgetretenen Marke eine Ware „d'une qualité inférieure“⁹ angeboten wird, und daraus eine Käufertäuschung resultiert. Man ist sich bei den verschiedenen Diskussionen noch nicht eindeutig klar, daß sich die Rolle der Marke in den vergangenen Jahren total verändert hat¹⁰. Die gleichen Argumente, die wir oben für eine Annahme der freien Übertragbarkeit vorbrachten, gelten auch hier¹¹.

Die Befürchtungen eines Handels mit Marken, werden völlig durch die Erfahrungen der Länder mit freier Übertragbarkeit zerschlagen.

Für die Einführung der freien Übertragbarkeit sprechen:

1. Die wirtschaftlichen Forderungen und Notwendigkeiten.
2. Die Vereinheitlichung und Angleichung der nationalen Gesetzgebungen (heute sind die Folgen der verschiedenen Systeme oft großer Zeitrückstände und sehr hohe Kosten), daraus resultierend Rechtsvereinfachung und größere Rechtssicherheit.
3. Vernichtung der Entwicklung contra legem. (cession en blanc.)

⁵ Martin-Achard, 126, 137; Häslar, 119 ff.; Roubier, 540; Pointet, problèmes, 85; Amsler, 83; PI 1937, 140; 1954, 62.

⁶ PI 1954, 162.

⁷ GRUR 1949, 390.

⁸ Cf. die Anfangsworte von Art. 6 quater: „Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union, la cession d'une marque n'est valable que ...“

⁹ AIPPI 1928, 262.

¹⁰ PI 1950, 85; 1951, 48; 1954, 162.

¹¹ Ostertag, PI 1938, 30: „La tromperie du public par le débit de produits inférieurs nuirait si gravement aux intérêts du cessionnaire qu'il est fort probable que celui-ci s'en abstiendra de crainte de perdre sa clientèle.“ Actes de Londres zu Art. 6 quater; AIPPI 1938, 66: „... il est probable que lors de la prochaine Conférence l'introduction de la cession libre ne rencontrerait plus de difficultés, surtout, si, en même temps, il était stipulé pour vaincre les dernières hésitations que la cession ne pourrait en aucune mesure avoir pour conséquence de créer une confusion dans l'esprit du public et de le tromper sur la nature, la provenance et les qualités substantielles des marchandises revêtus de la marque.“

Der Einführung der freien Übertragbarkeit in die PVU ist unbedingt zuzustimmen. Es ist denkbar im ersten Satz eines neuen Art. 6 quater, die freie Übertragung im allgemeinen zuzulassen, um im zweiten Satz jedem Land geeignete Maßnahmen gegen befürchtete Käufertäuschung zu überlassen¹².

Dem vorstehenden Vorschlag gemäß würde die Neufassung des Art. 6 quater lauten: „Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, übertragen werden, ohne daß der Geschäftsbetrieb oder die Zweigniederlassungen in den verschiedenen Ländern mitübertragen werden müssen. Diese Bestimmung verpflichtet die Verbandsländer jedoch nicht, die Übertragung einer Marke dann als gültig anzusehen, wenn deren Gebrauch durch den Erwerber *tatsächlich* geeignet sein könnte, das Publikum irrezuführen.“

Dieses Wort „tatsächlich“, das übrigens auch im heutigen Absatz 2 von Art. 6 quater gebraucht wird, scheint uns nötig, um *nur* praktisch gefährliche Fälle zu erfassen, um nicht diesen zweiten Absatz zum Hemmschuh für unliebe Übertragungen werden zu lassen¹³.

b) Art. 6 ter MMA

Es ergibt sich aus der Abhängigkeit der internationalen Marke von der im Ursprungsland registrierten Marke, daß jede im Ursprungsland vorgenommene Änderung sich direkt auf die international registrierte Marke auswirkt¹⁴.

Die Forderung der freien Übertragbarkeit erstreckt sich natürlich auch auf die internationale Marke, wiewohl es hier größere administrative Schwierigkeiten zu überwinden gilt.

Art. 9 Absatz 4 MMA verweist auf die Vorschriften des Art. 6 quater PVU, d. h. besonders auf die Bestimmungen des Absatzes 2 von Art. 6 quater, die den Interessen der Öffentlichkeit nicht getäuscht zu werden, Sorge tragen.

Da das MMA auf der PVU aufbaut, wird man hier die freie Übertragbarkeit des Markenrechtes nur dann annehmen können, wenn sie dort eingeführt worden ist.

¹² Schwank, 185.

¹³ GRUR 1955, 100. Vgl. den Vorschlag des internationalen Bureau in „Proposition en vue de la Conférence de Lisbonne“, 67: Art. 6 quater 1 soll grundsätzlich die freie Übertragbarkeit zulassen, während in 6 quater, 2 den nationalen Gesetzgebungen überlassen wird das Publikum vor Täuschungen zu bewahren.

¹⁴ Art. 6 MMA; Häslar, 106; PI 1939, no. 2 et 3. Zur Frage, ob über die Rechtsgültigkeit einer Übertragung der internationalen Marke ausschließlich die Gesetze des Ursprungslandes mit bindender Wirkung für alle Schutzländer zu entscheiden hätten, äußerte sich der BGH am 7. VI. 1955 wie folgt: „Nicht nur der Inhalt und der Umfang des Markenschutzes richtet sich nach dem Recht der einzelnen Schutzländer, sondern auch die Rechtswirksamkeit der Übertragung der Marke wird von der Rechtsordnung desjenigen Landes bestimmt, wo der Schutz begehrt wird. Ein einheitliches Markenrecht besteht in Wirklichkeit nicht, nur ein ‚Bündel nationaler Marken‘. Der Eintragung der Übertragung in dem vom Berner Büro geführten Register kommt demnach keine konstitutive Wirkung zu.“

III. DIE MARKENLIZENZ UND DIE WAHRUNG DER INTERESSEN DER ÖFFENTLICHKEIT

1. Die Lizenz im nationalen Recht

a) *Allgemeines*

Die Lizenz entspricht den Bedürfnissen der modernen Wirtschaft¹⁵ und hat sich, vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten, als immer notwendiger erwiesen¹⁶. Es besteht Divergenz zwischen den Anschauungen eines Teiles der Lehre, die dem Lizenznehmer nur eine Nutzungserlaubnis, d. h. eine rein obligatorische Vertragsfolge zuspricht und der Praxis sowie dem anderen Teil der Lehre, die dem Lizenznehmer ein eigenes Recht an der Marke geben wollen.

Eine Besonderheit der Lizenz ist die Möglichkeit einer regionalen, personellen und zeitlichen Aufteilung des Nutzungsgebietes. Die regionale Aufteilung wird allerdings in der Schweiz nur von theoretischem Nutzen sein, denn das Territorium ist zu klein, um darin eine wirksame Spaltung zu erzielen.

Die Rechtsnatur des Lizenzvertrages wurde schon mit vielen Rechtsinstituten verglichen, so mit der Miete, Pacht, Dienstbarkeit und dem einfachen Gesellschaftsvertrag. Das Wesen des heute möglichen Lizenzvertrages besteht im vertraglichen Anspruch des Lizenznehmers gegenüber dem Markenberechtigten auf *Nicht-geltendmachung* seines Ausschließlichkeitsrechtes. Der Lizenznehmer hat durch diesen vertraglich gesicherten Anspruch die Möglichkeit, seine Waren mit einem fremden Zeichen, dem des Markenberechtigten, zu versehen; er hat die „Erlaubnis“ erhalten, das Zeichen zu benützen. (Damit wird auch die Bezeichnung „Lizenz“, vom lateinischen „*licentia*“ erklärt.)

Keine der oben erwähnten, leicht analogen Rechtsinstitute werden dem Wesen des Lizenzvertrages genügend gerecht, deshalb wurde sich die Lehre weitgehend einig, daß der Lizenzvertrag ein „*contractus sui generis*“ ist¹⁷.

b) *Lagebestimmung der Lizenz*

aa) Abgrenzung der Lizenz gegen die Übertragung

Bei der Markenrechtsübertragung verzichtet der ursprüngliche Rechtsinhaber auf sein bisheriges Markenrecht und überträgt es auf den Neuerwerber, der es in Zukunft als eigenes Recht innehaben wird.

Bei der Lizenz kann von einer Markenrechtsübertragung keine Rede sein, es wird überhaupt *nichts übertragen*, sondern lediglich einem Dritten der *Gebrauch* der Marke überlassen¹⁸. Diesen Gebrauch der Marke erwirbt der Dritte nicht aus irgendwelchem eigenen Recht, sondern erst durch den eigentlichen Markenrechtsinhaber hindurch. Der Lizenznehmer hat selbst *kein Recht* auf Benützung der Marke, sondern leitet den Gebrauch aus dem Einzelverzicht des Marken-

¹⁵ Vor allem auch in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, AIPPI 1928, 281.

¹⁶ Reimer, 24.

¹⁷ Schwank, 136; Ramseyer, 24; Troller, Grur 1952, 108 ff.; Rasch, 4 ff., 120; Zürcher HG, BZR VII, 213; W und R 1950, 82: „wichtigster Innominatkontrakt der Gegenwart.“

¹⁸ TMR 1956, 735 ff.: „the licence involves the authorization of another person or corporation to use the owners trademark. One of the most important characteristic is the exploitation of the goodwill, which is attached to the mark in the eyes of the public. Troller, schweiz. Mitt. 1956, 50.

inhabers auf Geltendmachung seines allgemeinen Verbotsrechts (Unterlassungsanspruch) gegenüber unbefugten Markengebrauchern, ab¹⁹. Der zwischen Lizenznehmer und -geber geschlossene Vertrag kann im allgemeinen praktische Wirkung nur zwischen den Vertragsparteien hervorbringen (rein obligatorische Wirkung). Ein Teil der Lehre will diesem Vertrag auch eine dingliche Wirkung, eine Wirkung, die auch gegen Dritte gilt, zusprechen²⁰. Auch das BG spricht immer wieder von der Lizenz als beschränkter Rechtsübertragung²¹. Das würde heißen, daß dem Lizenznehmer kraft übertragener Rechte z. B. Klagerechte gegen Dritte aus allfälligen Markenverletzungen zustehen würde.

Von einer *Rechtsübertragung* kann jedoch bei einer Lizenzerteilung unseres Erachtens, keine Rede sein. Ein Vertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, das Wirkungen nur zwischen den vertragsschließenden Parteien hervorbringt. Denkbar ist zudem ein Vertrag zugunsten Dritter, d. h. ein Vertrag, der einem Dritten unmittelbar oder mittelbar einen *Vorteil* erbringt, ohne, daß er selbst am Vertragsschluß beteiligt ist. Unmöglich in unserem Recht ist aber ein Vertrag zu Lasten Dritter, und um einen solchen würde es sich handeln, wenn ohne gesetzliche Ermächtigung einem Vertragsteil aus einem Vertrag Rechte gegen Dritte zustehen könnten²².

Ein Vertrag kann nie solche Folgen zeitigen, deren Resultate erst von einer gesetzlichen Bestimmung abhängig sind²³. Ein dingliches Recht kann der Lizenznehmer nur dann erhalten, wenn eine gesetzliche Vorschrift darlegt, daß dem Lizenznehmer aus dem Lizenzvertrag Rechte an der Marke zukommen. Durch vertragliche Abrede ist ein derartiger Schluß nicht möglich, denn es gibt in dieser Hinsicht keine freie Vereinbarungsmöglichkeit wie auf dem Gebiete schuldrechtlicher Verträge. Diese können zwar den Anspruch auf Bestellung der dinglichen Lizenz begründen, aber nur, wenn die Bestellung durch Gesetz sanktioniert wird. Der Kreis dinglicher Rechte ist ein geschlossener, soll deshalb eine Vereinbarung über die Vertragsparteien hinaus Rechtsfolgen erzeugen, so muß ein spezieller, ermächtigender Rechtssatz vorhanden sein²⁴.

Es ist deshalb müßig, darüber zu diskutieren, ob der ausschließliche²⁵ oder auch der einfache Lizenznehmer ein Klagerecht besitzen. So wie die Dinge heute stehen, ist die Lizenz ein rein vertragliches, zweiseitiges, jederzeit kündbares Abkommen, das den Lizenznehmer befugt, das Zeichen zu gebrauchen. Weder

¹⁹ Troller, GRUR 1952, 108 Ausl.T.; Roubier, 535; Hederich, 19; PI 1950, 84.

²⁰ Zum Beispiel Müller, 55: „Mit der Lizenz wird dem Lizenznehmer ein positives Recht übertragen, das gewissermaßen eine Abspaltung des eigentlichen Markenrechtes ist . . . , die ausschließliche Lizenz ist ein dingliches Recht mit absoluter Wirkung.“ S. 62: „Der Lizenzinhalt besteht in jedem Fall in einer teilweisen Übertragung des Rechtes selbst.“ Wenn Müller dann trotzdem zum Ergebnis kommt, daß der Lizenznehmer kein positives Benutzungsrecht erhält, dann nur deshalb, weil der freien Übertragbarkeit das Gesetz entgegensteht und die Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden kann. Im Ergebnis gleich, nur obligatorische Vertragswirkung, weil Markenübertragung nur mit Betrieb möglich ist: GRUR 1956, 127; BGH I, 241; RGZ 99, 90; GRUR 1953, 177; Kübli AIPPI 1928, 289.

²¹ 50 II 85; 61 II 61; 75 I 340; auch Martin-Achard, 155: „La licence est une cession limitée dans le temps.“

²² Troller, schweiz. Mitt. 52.

²³ Troller, GRUR 1952, 108 ff., schweiz. Mitt. 50 ff.

²⁴ Rasch, 62.

²⁵ Schwank, 155: „Derjenige, der im Besitz eines ausschließlichen Gebrauchsrechtes ist, ist automatisch auch im Besitz der Aktivlegitimation zur Geltendmachung der Verbietsrechte.“

der ausschließliche noch der einfache Lizenznehmer haben ein Klagrecht oder sonstige Rechte an oder aus der Marke²⁶.

Im Vertrag kann stipuliert werden, daß der Lizenznehmer das Klagerecht des Lizenzgebers geltend machen kann, aber, unseres Erachtens, nur für ihn, *nicht* kraft *eigenen* Rechtes.

Selbst auf Gebrauch der Marke hat der Lizenznehmer kein positives Recht, sondern nur einen Anspruch, daß der Lizenzgeber kraft des Vertrages, ihm gegenüber nicht von seinem, dem Markenrecht entspringenden absoluten Verbotsrecht Gebrauch macht.

Ergibt sich aus dem Vertrag nicht klar, daß der Lizenzgeber den -nehmer bei Markenverletzungen schützen muß, so entspringt diese Pflicht den Obliegenheiten und einem Verhalten Treu und Glauben entsprechend.

Eine ausschließliche Lizenz liegt vor, wenn der Lizenzgeber sich verpflichtet, keine anderen Lizenzen zu vergeben²⁷.

Eine einfache Lizenz liegt vor, wenn sich der Lizenzgeber weitere Lizenzerteilungen vorbehält²⁸.

bb) Abgrenzung der Lizenz gegen die Konzernmarke des Art. 6 bis MSCHG

Art. 6 bis gestattet wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Produzenten usw. die Hinterlegung der gleichen Marke; eine Erlaubnis, die Art. 6 Absatz 1 außer Kraft setzt. Das BG hat darauf hingewiesen, daß Art. 6 bis mehr aussage, als daß nur Art. 6 Absatz 1 außer Kraft gesetzt würde, deshalb habe die Bundesversammlung vorgezogen, den Art. 6 bis nicht Art. 6 anzuhängen, sondern daraus eine gesonderte gesetzliche Bestimmung zu machen²⁹. Bei der Gesetzesberatung war unter anderem zum Ausdruck gekommen, daß das neuere Konzernmitglied die Rechte eines älteren geltend machen (der Neueingetragene kann sich nicht nur auf seinen eigenen Gebrauch, sondern auch auf den des ersten Benützers berufen) und den Schaden des ganzen Konzerns einklagen kann. Mutter, 123 bestreitet z. B., daß ein Mitglied im Verletzungsprozeß den Schaden des ganzen Konzerns geltend machen kann, während er die Berufung des jüngeren Gebrauchchens der Marke auf den ältesten Gebrauch anerkennt. Einerseits hält er also die Aussagen bei Gesetzesberatung für verbindlich, andererseits bestreitet er sie³⁰. Da wir, außer dem stenographischen Bulletin über den Verlauf der Gesetzesarbeit, keine weiteren Anhaltspunkte zur Auslegung des Art. 6 bis finden³¹, hat man sich streng an die Bestimmungen von Art. 6 bis zu halten. Aus diesen Bestimmungen geht jedoch nicht hervor, daß der Gesetzgeber sie irgendwie in Zusammenhang mit Art. 7 bis bringen wollte³².

Aus Art. 6 bis ist zu entnehmen, daß eine zweite, gleiche Marke für gleiche Waren hinterlegt werden kann. Durch die Hinterlegung kann (unter den Vorbehalten von Art. 6 bis) ein neues Markenrecht entstehen. Art. 6 Absatz 1 wird

²⁶ Wird der Gebrauch durch den Lizenznehmer rechtswidrig, z. B. weil er die Gebühren nicht bezahlt, so erfüllt er den Vertrag nicht und der Lizenzgeber kann nicht nur wegen Vertragsverletzung, sondern auch mit seiner Unterlassungsklage gegen ihn vorgehen.

²⁷ Im Zweifel wird sein Gebrauch der Marke einer ausschließlichen Lizenz nicht zuwiderlaufen, Rasch, 51; a. A. Troller, schweiz. Mitt. 1956, 53.

²⁸ Diese Lizenzart dürfte im Markenrecht weniger gebracht werden, da zu häufigem Gebrauch die Gefahr der Freizeichenbildung innewohnt.

²⁹ BGE 75 I 352 ff.

³⁰ Troller, schweiz. Mitt. 1956, 49.

³¹ Troller, a. a. O., 49.

³² Troller, a. a. O., 49 „keine Quasikollektivmarke“.

demnach außer Kraft gesetzt, und Art. 6 bis enthält eine Anweisung an den Richter, die betreffende Marke anzuerkennen. Mehrere Autoren sehen in Art. 6 bis eine eventuelle Aussage des Gesetzgebers über die Lizenz³³. Solche Aussagen erscheinen in die Bestimmung des Art. 6 bis hineingelegt. Es wurde an Hand mehrerer Auslegungsversuche gezeigt, daß mangels einer allgemein gültigen Auslegung, die Bestimmung des Art. 6 bis so zu verstehen ist, wie sie im Gesetz erscheint.

In Art. 6 bis liegen offensichtlich *zwei* oder *mehrere* Markenrechte parallel, während bei der heute möglichen Lizenz immer nur *ein* Markenrecht besteht. Zudem ist die Lizenz jederzeit *kündbar*. Die eingetragene, gleiche Marke (Konzernmarke) wird ein völlig neues, von der älteren gleichen Marke *unabhängiges* Leben führen, auch wenn wirtschaftliche enge Verbindungen bestehen. Im allgemeinen wird die Lizenz *entgeltlich* sein. Die Eintragung der Konzernmarke dagegen bringt nur die üblichen Gebühren der Hinterlegung mit sich. Der ältere Markeninhaber wird kaum einen Entgelt für die Erlaubnis der Zweitregistrierung erheben können. Die Lizenz kann, von im Vertrag stipulierten Klauseln (z. B. über Qualität, Qualitätskontrolle usw.) abhängig sein. Der Zweiteingetragene der Konzernmarke wird im allgemeinen nur von außervertraglichen, und im eigenen Interesse durchgeführten Qualitätszielen abhängig sein.

Es ist demnach zu bestreiten, daß in Art. 6 bis auch nur die leiseste Aussage des Gesetzgebers über die Lizenz zu finden ist.

cc) Abgrenzung der Lizenz gegen die Kollektivmarke

Diese Marke hat das besondere Merkmal, daß sie für eine Vereinigung von Industriellen, Produzenten usw., soweit sie die juristische Persönlichkeit besitzt, eingetragen ist, ohne daß die Vereinigung die Marke selbst brauchen muß. In der Regel erfolgt der Gebrauch durch die Mitglieder. Beim ersten Hinsehen könnte ein Lizenzverhältnis vermutet werden.

Das Markenrecht liegt bei der Vereinigung, die Mitglieder haben die Gebrauchs-erlaubnis, ohne selbst ein Recht an der Marke zu haben, die Aktivlegitimation liegt beim Kollektivmarkeninhaber. Besonders wenn dieser Markeninhaber die Marke selbst benutzt, was möglich sein kann³⁴, ähnelt dieses Verhältnis stark einer einfachen Lizenz. Bei näherer Betrachtung wird jedoch bemerkt, daß der Gebrauch durch die Mitglieder eine *conditio sine qua non* der Kollektivmarke ist. Der Gebrauch der Mitglieder rechtfertigt also erst den Eintrag als Kollektivmarke und macht ihr *Wesen* aus. (Der Gebrauch des Lizenznehmers bei der gewöhnlichen Marke kann zwar im Wesen der Individualmarke liegen, macht es aber nicht aus, sondern ist eigentlich eine Ausnahme.)

Die Mitglieder der Vereinigung leiten ihr Recht zum Gebrauch der Marke aus ihrer Mitgliedschaft ab. Der Lizenznehmer hat kein Recht zum Gebrauch, sondern benutzt die Marke nur auf Grund vertraglicher Abmachungen, daß der Lizenzgeber ihm gegenüber nicht von seinem Verbotungsrecht Gebrauch macht. Der Gesetzgeber machte demnach auch bei der Kollektivmarke *keine* Aussage über die Lizenz. Es liegt demnach der Schluß nahe, daß im MSCHG *keine* Andeutung des Gesetzgebers über die Lizenz zu finden ist.

³³ Schwank, 132; Matter, fides juridiques no. 684; Bürgi, W und R 82; Hediger, 83: „... eine besondere Stellung nimmt die Konzernmarke ein, sie begründet eine gesetzliche Lizenz an der Marke.“

³⁴ Matter, 134.

c) *Das BG und seine Stellungnahme zur Lizenz*

BGE 50 II 85: „Roth gegen Gaba“: „... die rechtliche Zulässigkeit einer Übertragung des Zeichenrechtes mit der nutzweisen Übertragung des Geschäftsbetriebes, wird in der Doktrin allgemein anerkannt. Sie unterliegt, auch in Hinsicht auf Art. 11 keinen Bedenken ... , eine Lizenzerteilung, d. h. ein Vertrag, durch welchen ein Zeicheninhaber einem anderen ohne Übertragung des Geschäftsbetriebes den bloßen Gebrauch des Zeichen gestattet, muß als unzulässig betrachtet werden. Die Verpflichtung, den Geschäftsbetrieb mit der Marke zu übertragen, denkt daran, daß der Betrieb an den übertragen wird, rechtlich und wirtschaftlich völlig verschieden ist. Ist das nicht der Fall, so kann die Marke allein übertragen werden. Es handelt sich hier, im allgemeinen, um gleichartige Geschäftsbetriebe, die identische Erzeugnisse herstellen, so daß das Publikum, wenn es den übertragenen Marken Vertrauen schenkt, nicht Gefahr läuft, andere Waren, geringere oder nach anderen Verfahren hergestellte, zu erhalten.“

BGE 58 II 180: „... wenn die Lizenz einem Geschäft erteilt wird, das mit demjenigen des Lizenzgebers in enger wirtschaftlicher Verbindung steht, insbesondere wenn dabei die vom Lizenznehmer vertriebene Ware mit derjenigen des Lizenzgebers identisch ist, ist sie (auch ohne Geschäftsübergang) gültig.“

BGE 61 II 61: „... die grundsätzliche Frage geht darum, ob eine Lizenz an einem Markenrecht überhaupt möglich ist. Nach Art. 11 kann eine Marke nur mit dem Geschäftsbetrieb übertragen werden, dessen Erzeugnisse sie zur Unterscheidung dient, jedoch darf diese Bestimmung nicht strenger ausgelegt werden, als der Schutzzweck es erfordert. Das würde die Erteilung einer Lizenz, die ja eine, wenn auch nur beschränkte *Übertragung* darstellt, wörtlich genommen, ohne weiteres ausschließen, da dabei in der Regel das Geschäft nicht mit übergeht.“

In den folgenden Ausführungen stellt das BG auf 58 II 180 und auf den Begriff der wirtschaftlichen Verbundenheit ab.

BGE 72 II 423: „... die Zulässigkeit der Lizenz wird bejaht, sofern nicht die Gefahr einer Täuschung des Publikums über die Herkunft der Ware, die vom Lizenznehmer mit der Marke des Lizenzgebers versehen ist, besteht.“

BGE 75 I 340: es wiederholt z. T. 61 II 61 und erwähnt, daß die Rechtmäßigkeit einer Markenlizenz anerkannt wird, wenn zwischen den Geschäftsbetrieben des Lizenznehmers und demjenigen des Markeninhabers eine „enge wirtschaftliche Bindung“ besteht; insbesondere wenn die mit der Marke versehenen Erzeugnisse dieselben sind, denn in solchen Fällen läuft das Publikum keine Gefahr, mit Rücksicht auf die Marke, eine andere als die beabsichtigte Ware zu kaufen.

BGE 79 II 221: „... L'octroi d'une licence est licite lorsque le public ne risque pas d'être induit en erreur sur la provenance de la marchandise.“

Aus diesen Entscheiden ist zu entnehmen, daß das BG von einer Übertragung des Betriebes dann Abstand nimmt, wenn zwischen den in Frage kommenden Betrieben eine wirtschaftliche Verbundenheit besteht, weil dann eine Täuschung des Publikums nicht wahrscheinlich ist.

„In der Erwägung, daß die Vorschriften des Art. 11, der an sich eine Lizenz ausschließt, nicht strenger auszulegen ist als es der Schutzzweck erfordert, der den Anlaß zu dieser Vorschrift gegeben hat, hat das BG die Rechtmäßigkeit einer Lizenz anerkannt, wenn zwischen den Geschäftsbetrieben des Lizenznehmers und dem des Lizenzgebers eine enge wirtschaftliche Verbindung besteht³⁵.

³⁵ Diese kann auch erst durch das Lizenzverhältnis entstehen. Amsler, schweiz. Mitt. 1951, 133.

Außer in 79 II 221, wo das BG, unter anderem mit Bezug auf einen Vertrag feststellt, er charakterisiere sich nicht als Übertragung der Marke, sondern als Lizenzgewährung, erwähnt das BG die Lizenz als teilweise Übertragung des Markenrechtes oder nimmt direkten Bezug auf Art. 11 MSCHG. Es definiert die Lizenz demnach als eine gewisse Rechtsübertragung, anstatt der unserer Meinung nach zutreffenderen Definition der bloßen Gebrauchsüberlassung des Zeichens. Ob der Stelle in 79 II 221 die Bedeutung zukommen kann, das BG habe seinen Standpunkt über das Ziel der Lizenz geändert, kann bestritten werden³⁶. Daß das BG die Markenlizenz anerkennt, obwohl es sich noch nicht eindeutig dem Immaterialgüterrecht zugewandt hat, zeigt, daß es den Bedürfnissen der Wirtschaft Sorge tragen will. Es beweist aber auch, wie unhaltbar die Theorie des Persönlichkeitsrechtes ist, und wie sie, durch solche in sie geschlagene Breschen, immer fadenscheiniger wird³⁷.

d) *Die Wahrung der Käuferinteressen durch Nichtgefährdung der Funktionen der Marke*

Die allein entscheidende Frage, ob eine Lizenzerteilung möglich ist, wird nicht die sein, ob nun der Lizenznehmer ein dingliches oder obligatorisches Recht besitzt, sondern allein die, ob die Öffentlichkeit durch die Lizenz getäuscht werden kann³⁸.

aa) *Herkunftsfunktion*

Wie bei der Übertragung spielt diese Funktion eine große Rolle. Würde ihr Vorhandensein bejaht, könnte eine Lizenz wohl kaum erteilt werden, ohne daß das Publikum Gefahr läuft, getäuscht zu werden.

Wie wir bereits oben gesehen haben, ist jedoch die Herkunftsfunktion der Marke im allgemeinen abzulehnen und kann nur noch bei einigen wenigen Marken anerkannt werden. (Die Ausfindigmachung dieser Marken bleibt einer neutralen Stelle [Amt für geistiges Eigentum] vorbehalten).

Die Herkunftsfunktion stellt somit im allgemeinen kein Hindernis der Lizenzerteilung dar.

bb) *Unterscheidungsfunktion*

Diese Funktion wurde von uns definiert als die Möglichkeit, für den Käufer die bezeichnete Ware von anderen gleichen Waren unterscheiden zu können und in der Marke einen Hinweis auf den Berechtigten zu finden.

Fraglich ist nun, ob der Lizenznehmer ein „Berechtigter“ ist?

Unter dem Berechtigten ist unseres Erachtens entweder der eingetragene Inhaber der Marke oder derjenige zu verstehen, der vom Verzicht des Inhabers auf sein absolutes Verbotsrecht einen Gebrauch der Marke ableitet und deshalb berechtigt ist, die Marke zu gebrauchen.

Die Unterscheidungsfunktion steht demnach einer Lizenzerteilung nicht entgegen.

cc) *Schutzfunktion*

Alle oben genannten Vorteile, die die Schutzfunktion für den Abnehmer bringt, werden durch eine Lizenzerteilung nicht geschmälert, denn die Marke bleibt nach wie vor für den Lizenzgeber registriert.

³⁶ Troller, schweiz. Mitt. 1956, 51.

³⁷ Roubier, 538; Schwank, 137.

³⁸ TMR 1956, 735 ff.: „... that no license agreement shall be enforced or held valid which does not include proper safe - guards to protect the public against deception.“

dd) Garantiefunktion

Wie oben dargelegt wurde, ist dies die Hauptfunktion der Marke und es leuchtet demnach ein, daß bei einer Verminderung der Warengüte die Lizenz dem Publikum gefährlich werden kann.

Lizenzerteilungen finden gewöhnlich nicht alle im gleichen Stadium statt. Es ist möglich, daß der Lizenzgeber noch nie fabriziert hat. Dann ist die Qualitätsgarantie nicht in Gefahr, denn dann hat das Publikum noch keine Vorstellung von der bestimmten Warenqualität und kann folglich auch nicht getäuscht werden.

Anders liegen die Fälle, wenn sowohl Lizenzgeber als -nehmer fabrizieren, wenn der Lizenzgeber bei Erteilung herzustellen aufhört, oder wenn mehrere Lizenzen nebeneinander erteilt werden.

Wie bei Übertragung der Übernehmer, wird bei Lizenz der Lizenznehmer vorab selbst am meisten daran interessiert sein, dieselbe Ware gleicher Güte wie die des Lizenzgebers, auf den Markt zu bringen.

Es ist anzunehmen, daß sich jemand deshalb eine Lizenz erteilen läßt, weil er merkt, welche guten Umsätze dank der eingeführten Marke zu erzielen sind; weil er einen Vorteil, ein „Geschäft“ wittert³⁹. Daß das Niveau der Umsätze von der gleichbleibenden Güte abhängt, erhellt. Daß diese gleiche Markengüte nur durch das Wissen um die genaue Herstellung etc. gewährleistet wird, ist offensichtlich. Ein Lizenznehmer wird sich deshalb nur dann um eine Lizenz bemühen, wenn er entweder genau weiß wie die Herstellung der betreffenden Ware zu erfolgen hat, oder wenn er, bei besonderen Gegebenheiten, durch den Lizenzgeber genau über das Verfahren informiert ist oder werden kann⁴⁰.

Es darf nicht vergessen werden, daß eine Lizenz in der Regel nicht unentgeltlich erteilt wird, d. h. daß der Lizenznehmer in bestimmten Abständen Geldsummen zu zahlen hat, deren Berechnungsgrundlage der bisherige Absatz des Lizenzgebers in Anrechnung eventueller Lizenzbeschränkungen (z. B. in Bezug auf das Territorium) sein wird. Diese Gebührenentrichtungen dürften dem Lizenznehmer schwer fallen, wenn er nicht imstande sein könnte, eine genau gleiche Ware herzustellen.

Die Garantiefunktion der Marke, die in Lizenz gegeben wird, ist demnach auf doppelte Weise gewährleistet:

1. Der Lizenznehmer wird am allgemeinen in der Lizenz ein Mittel sehen mit dem wirtschaftliche Vorteile zu erringen sind. Diese sind nur unter Beibehaltung der Qualität möglich.
2. Durch die Entgeltlichkeit der Lizenz ist der Lizenznehmer von vornherein belastet und er wird eine Belastung dieser Art nur dann übernehmen, wenn er durch Beibehaltung der Qualität die gleiche Ware liefern und somit an der eingeführten Marke teilnehmen kann.

Zu erwähnen bleibt, daß die Beibehaltung der Qualität oft auch durch Androhung sehr hoher Konventionalstrafen durch den Lizenzgeber gesichert ist.

³⁹ Amsler, 16.

⁴⁰ So schreibt Amsler, schweiz. Mitt. 1951, 133, daß durch die Lizenzverträge in der Praxis meist eine enge wirtschaftliche Verbindung geschaffen wird. So bestimmt der Lizenzgeber manchmal die Bezugsquelle für Ausgangsstoffe, anzuwendende Verfahren, er bedingt sich Kontrollrechte aus und bindet den Benutzer an strenge Konventionalstrafen. Daß eine Lizenz ohne Kontrolle des Lizenzgebers zur Publikumstäuschung führen muß (GRUR 1955, 564), kann nicht allgemein angenommen werden.

Das Interesse des Lizenzgebers geht dahin, daß sich seine Situation durch die Lizenzerteilung zum mindesten nicht verschlechtert⁴¹. Eine Verschlechterung tritt dann nicht ein, wenn der Umsatz gleich bleibt (wenn z. B. der Lizenznehmer nun allein herstellt) oder wenn dieser steigt (gleichzeitige Fabrikation).

Am Umsatz ist der Lizenzgeber deshalb interessiert, weil er neben einer Grundgebühr gewöhnlich am Umsatz des Lizenznehmers prozentual beteiligt ist (einmalige Abfindungen sind möglich, aber wohl kaum üblich).

Gleichbleiben oder erhöhen kann sich ein Umsatz aber nur, wenn der Lizenznehmer in der Lage ist, genau das gleiche Produkt herzustellen. Der Lizenzgeber ist folglich daran interessiert, den Lizenznehmer so in den Herstellungsvorgang einzuweißen, daß es diesem möglich sein wird, ein gleichgutes Produkt auf den Markt zu bringen⁴².

Ist die Gleichmäßigkeit der in Lizenz gegebenen Markenware nicht garantiert, so ist die eingeführte Marke gefährdet. Der Zweck der Lizenz, aus einer vorhandenen Marke den größtmöglichen Gewinn zu ziehen, ist in Gefahr, denn das Ziel der Lizenz dürfte auf Markeninhaberseite Umsatzsteigerung, wenigstens Umsatzerhaltung⁴³ auf Lizenznehmerseite, Beteiligung an einer eingeführten Marke sein⁴⁴.

Die Garantiefunktion der Marke bei Lizenzerteilung ist auch auf Markeninhaberseite doppelt gesichert:

1. Durch sein Interesse, die eingeführte Marke bekannt und beliebt zu erhalten. Dadurch, daß jemand eine Lizenz erteilt, bringt er zum Ausdruck, daß er sich des Markenrechtes nicht begeben will (und vielleicht, selbst noch einmal etwas mit der Marke vorhat), deshalb darf wohl auch unterstellt werden, daß er daran interessiert ist, daß die Marke integer bleibt und nach wie vor den gleichen (oder höheren) Wert verkörpert.
2. Durch sein Interesse, den besten Gewinn aus der Lizenz zu ziehen.

Das Publikum ist somit vor Täuschungen durch Vorschaltung der Interessen des Lizenznehmers und -gebers genügend gewahrt⁴⁵.

ee) Werbefunktion

Als Ausfluß der Garantiefunktion und der Unterscheidungsfunktion erfährt sie keine Veränderung, da sich auch diese beiden Markenfunktionen nicht verändern und nicht gefährdet sind. Die Werbefunktion nimmt durch eventuelle gleichzeitige Produktion von Lizenzgeber und -nehmer eher noch zu.

e) Bisherige gesetzliche Regelungen der Lizenz

Das Institut der Markenlizenz dürfte sich aus der Patentlizenz entwickelt haben; obwohl von ihr seit einigen Jahrzehnten in der Praxis häufig Gebrauch gemacht wird, hat sie noch in fast keinem Land eine gesetzliche Regelung erfahren. Bis jetzt ist man gezwungen, den Forderungen der wirtschaftlichen Praxis entgegen-

⁴¹ NZZ vom 21. VII. 1944: „Das Eigeninteresse des Privatunternehmers ist die beste Bremse gegen unwirtschaftliche Lizenzvergaben.“

⁴² Amsler, 16.

⁴³ Troller, schweiz. Mitt. 1956, 46.

⁴⁴ Die Ansicht Falbs, 117, daß die Lizenzerteilung ein bloßer „Gefälligkeitsakt“ des Markeninhabers gegenüber dem Lizenznehmer ist, wird, unserer Meinung nach, der heutigen Wirtschaftswirklichkeit nicht gerecht. In der wirtschaftlichen Praxis gibt es kaum Gefälligkeits-handlungen, sondern jede Handlung ist zweckbestimmt und hat irgendwie eine Besserstellung (hier auch des Lizenzgebers) zum Ziel.

⁴⁵ Amsler, 65.

zukommen, und doch will man nicht, ihr zugunsten, die Gefahr der Publikums-täuschung auf sich nehmen. Die Markenlizenz wird nach wie vor etwas arg-wöhnisch beurteilt und man wartet eine gesetzliche Grundlage ab.

England und Holland sind bis jetzt unter den wenigen Staaten, die die Marken-lizenz im Gesetz geregelt haben.

England führte die Markenlizenz bereits im Jahre 1937 ein, und zwar in Art. 8 der Trade Mark Acts. Dort wird bestimmt, daß die Benutzung der eingetragenen Marke einem anderen unter bestimmten Bedingungen überlassen werden kann. Die in Frage kommende Marke muß einem Prüfer vorgelegt werden, bei dem die Entscheidung liegt, ob eine Lizenz irgendeine Gefahr für das Publikum birgt. Wird dies abgelehnt, so trägt der Prüfer als „Registrar“ die Lizenz in ein be-sonderes Register ein, der Lizenznehmer wird zum „registered user“, sein Ge-brauch zum „permitted use“. Eine andere Bedingung ergibt sich für den Lizenz-geber, der ein Aufsichtsrecht über den Lizenznehmer hat und dieses ausüben muß. Der Registrar kann jederzeit die Löschung der Lizenzerlaubnis verfügen und zwar auf Bitte von jedermann, vor allem auf die des getäuschten Käufers, wenn nachgewiesen werden kann, daß die Markenlizenz unkorrekt, oder doch so ausgeführt wird, daß sie zu Täuschungen beim Publikum Anlaß gibt⁴⁶.

Es ergibt sich aus der englischen Regelung, daß die Wirkung der Lizenz gegen Dritte, von ihrer Eintragung ins Lizenzregister abhängt. Die Folge ist, daß der Lizenzgeber die Marke nur vorbehaltlich der eingetragenen Lizenz veräußern kann, denn insoweit ist die Marke dinglich belastet.

Ist die Lizenz nicht eingetragen, kann sie auch keinem Dritten entgegengehalten werden; sie bedarf also des Eintrages als materiell-rechtliche Voraussetzung der Entstehung dinglicher Rechte. Kraft des Eintrags hat der Lizenznehmer auch ein Klagerecht gegen Dritte⁴⁷.

In den USA hat sich, auf der Grundlage des Art. 5 Lanham Act ein Lizenz-wesen entwickelt, das dem wirtschaftlichen Bedürfnis und dem Interesse der Öffentlichkeit in gleicher Weise zu genügen sucht⁴⁸.

f) Vorschläge für eine schweizerische gesetzliche Regelung der Lizenz

Wie bei der Untersuchung der Markenfunktionen gesehen wurde, wird keine die-ser durch eine Markenlizenz beeinträchtigt.

Trotzdem ist es ratsam, ein dem englischen Recht ähnliches System auch in der Schweiz einzuführen. Dadurch wird eine Kontrolle der verschiedenen Lizenzen gewährleistet und Fälle, bei denen der Marke tatsächlich z. B. noch eine Her-kunftsfunction innewohnt, besonders behandelt. Zudem kann, da die Lizenz in der heute nur möglichen Form nicht allen Anforderungen gerecht wird, vor allem dem Lizenznehmer ein Klagerecht eingeräumt werden. Es ist deshalb dringend, daß bei Gelegenheit einer Gesetzesrevision die Lizenz geregelt wird.

Es ist vorzuschlagen, daß auch in der Schweiz, gemäß dem englischen Vorbild, jede (auch die einfache) Lizenz registriert wird, und zwar am besten wieder vom eidgenössischen Amt, das gleichzeitig die Aufsicht und Prüfungsbefugnis inne-hätte. Gestützt auf den schuldrechtlichen Vertrag zwischen Lizenzgeber und -nehmer hätte der letztere ein Recht auf Eintrag der Lizenz im Lizenzregister, das beim Amt für geistiges Eigentum geführt würde. Nach der Genehmigung

⁴⁶ Martin-Achard, 55; GRUR 1955, 564; Schwank, 184.

⁴⁷ Art. 8 Trade Mark Act. Troller, GRUR 1952, 108 ff. Ausl.T.

⁴⁸ TMR 1953, 675; TMR 1954, 1257 ff.

des Amtes, der der Eintrag ins Register folgt, hätte der ausschließliche Lizenznehmer ein Klagerecht im eigenen Namen gegen verletzende Dritte. Das Klagerecht des einfachen Lizenznehmers würde sich auf unberechtigte Dritte, d. h. auf solche, die keine Gebrauchserlaubnis vom Lizenzgeber erhalten haben, beschränken. Die Registrierung der Lizenz hätte zur Folge, daß durch den Eintrag ins Register, das Markenrecht des Markeninhabers belastet würde, d. h. bei all-fälliger Markenrechtsübertragung müßte der Übernehmer die Lizenz mitübernehmen. Das eidgenössische Amt könnte durch die jeweilige Prüfung des in Frage kommenden Lizenzverhältnisses anordnen, ob es eine Erwähnung des Lizenzverhältnisses auf der Marke selbst für erforderlich erachtet, oder nicht⁴⁹. Ferner hätte die Prüfungsstelle die Möglichkeit, gewisse Kontrollvorschriften bei Lizenzgewährung vorzuschreiben. So könnte z. B. die Lizenz von einer ständigen Produktionsüberwachung durch den Lizenzgeber abhängig gemacht werden⁵⁰.

2. Die Markenlizenz im internationalen Recht

a) PVU

Fast noch wichtiger als im nationalen, ist die Markenlizenz im internationalen Recht. Dadurch, daß einzelne Länder die Einfuhr zugunsten der heimatischen Industrie beschränken, müssen Auswege gefunden werden, um sich auch solche Länder als Absatzgebiet zu erhalten.

Verschiedene Gründe führen zu ausländischen Markenlizenzen¹ an Betriebe, die meistens wirtschaftlich dem Mutterhaus angehören, juristisch aber unabhängig sind²:

1. Zollpolitische Schwierigkeiten: Einfuhrzölle, die prohibitiv wirken sollen.
2. Arbeitslohnfragen: die Löhne sind im Einfuhrland oft bedeutend niedriger, deshalb lohnt sich eine Einfuhr nicht.
3. Nationale Abneigungen, politische Strömungen usw. erschweren manchmal den Absatz in einem Land, was durch irgendeinen Ausweg ausgeglichen werden muß.

Im Pariser Unionsvertrag ist keine eigentliche Regelung der Lizenz zu finden, jedoch kann möglicherweise Art. 5 C 3 angewandt werden³.

Der Ausdruck „Miteigentümer“ wird wohl in wirtschaftlichem Sinn auszulegen (dem schweizerischen „enge wirtschaftliche Verbundenheit“ entsprechend) und mehr in wirtschaftlicher Richtung gemeint sein, und deshalb wohl nicht in streng juristischem Sinn aufgefaßt werden müssen. Dieser Ausdruck ist somit kein Hindernis, um eine Lizenz gemäß Art. 5 C 3 zu gewähren, obgleich diese Gesetzesbestimmung wohl mehr in Hinsicht auf eine Konzernmarke gedacht ist.

In Art. 5 C 3 PVU ist nur von einem gleichzeitigen Gebrauch die Rede, unserer Auslegung nach demnach sowohl für ausschließliche wie für einfache Lizenzen anwendbar, allerdings bleibt der Fall außer acht, wo der Lizenznehmer allein die Marke gebraucht.

⁴⁹ Martin-Achard, 63; Troller, 160; Falb, 112; Hediger, 80.

⁵⁰ In der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist es z. B. üblich, daß ein sogenanntes Referenzmuster verlangt wird. Im Laboratorium wird dieses auf die Identität mit dem Originalprodukt geprüft. Bei zufriedenstellendem Befund erteilt der Markeninhaber dem Lizenznehmer die Erlaubnis, das betreffende Erzeugnis unter der dafür gebräuchlichen Marke auf den Markt zu bringen. Amsler, 63.

¹ Banyasz, 64; PI 1956, 145.

² GRUR 1955, 564.

³ Martin-Achard, 55; Roubier, 539.

Der gleichzeitige Gebrauch in Art. 5 C 3 steht unter dem Vorbehalt, daß das Publikum nicht getäuscht wird⁴. Auch hier finden wir die Rücksichtnahme auf die Wahrung der öffentlichen Interessen als Gegengewicht der wirtschaftlichen Freiheit⁵. Eine Lizenz ist nach Art. 5 C 3 wohl möglich, bis zu einer gesetzlichen Regelung der Lizenz im Rahmen der PVU jedoch nur beschränkt.

Art. 5 C 3 steht einer Lizenzerteilung nicht entgegen, er fördert und unterstützt sie aber auch nicht, und die eigentliche Regelung bleibt auf die Ländergesetze angewiesen. Deshalb hat die Bestimmung des Art. 5 C 3 PVU für die Lizenz, praktisch, keinen Wert⁶.

Wie oben bereits angedeutet wurde, ist die PVU schon manches Mal zum Schrittmacher für die nationalen Gesetzgebungen geworden, dies aber nur durch eindeutige, klare Regelungen. Große Rahmen, wie zum Beispiel der des Art. 5 C 3, in den ein Lizenzverhältnis unter anderem *auch* hineinpaßt, können deshalb nicht zur Vervollständigung des Markenrechtes auf internationaler und damit auch auf nationaler Basis dienen. Deshalb ist es wünschenswert, daß auf internationaler Ebene das Institut der Markenlizenz so bald wie möglich geregelt wird⁷.

In Anlehnung an einen Vorschlag⁸ könnte der Gesetzestext eventuell wie folgt lauten: „Die Länder erlauben dem Inhaber einer eingetragenen Marke den Gebrauch dieser durch Dritte dergestalt, daß dieser Gebrauch auf Waren, die sich nicht von denen des Lizenzgebers unterscheiden, bei Verantwortlichkeit beider Parteien, erfolgt. Ein derartiger Gebrauch darf unter keinen Umständen zu Täuschungen beim Publikum führen. Den Ländern werden diejenigen Maßnahmen überlassen, die sie zum Schutze der Öffentlichkeit vor Täuschungen angebracht finden.“

Durch eine solche Regelung wäre die immerhin mögliche Gefahr, daß die Lizenzware der ursprünglichen Ware an Qualität nachsteht, weitgehend gebannt⁹.

⁴ Art. 5 C 3, in fine.

⁵ Roubier, 539; Martin-Achard, 72.

⁶ PI 1950, 87.

⁷ PI 1950, 87.

⁸ PI 1937, 140.

⁹ Roubier, 539. Zu beachten sind verschiedene Vorschläge der internationalen Vereinigungen: CCI Berlin, 1937; AIPPI Prag, 1938; AIPPI, com. exéc., London, 1948; AIPPI Paris, 1950; CCI, comm. p. la prot. de la propr. ind., Paris 1939; CCI Kopenhagen, 1939; CCI Québec, 1940; GRUR 1956, 425.

Der Kongreß der AIPPI in Paris, 1950 brachte zum Ausdruck, es sei wünschenswert Art. 5 C 3 folgendermaßen zu fassen: „Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juridiquement distincts des relations ou conventions qu'elles assurent un contrôle effectif par le titulaire, de l'emploi, par celles-ci, de la marque, cette dernière pourra être employée par ces dites personnes. Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui-même. Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre. Chacun des pays de l'Union règlera selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.“

Das internationale Bureau macht für die Konferenz in Lissabon folgenden Vorschlag: „Lorsqu'il existera entre le propriétaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales des conventions de caractère financier ou autre qui assurent l'unité de contrôle sur l'utilisation de cette marque par le propriétaire et par ces personnes physiques ou morales, l'utilisation de ladite marque par ces personnes physiques ou morales avec l'assentiment du propriétaire sera considérée comme constituant l'utilisation de cette marque par le propriétaire lui-même.“

Une telle utilisation ne portera atteinte à la validité de ladite marque ou à son enregistrement dans aucun des pays de l'Union.

Les pays de l'Union peuvent introduire dans leurs législations nationales toutes dispositions propres à empêcher que l'emploi de la marque puisse induire le public en erreur et à protéger l'intérêt public.“ (Propositions du Bureau international en vue de la Conférence de Lisbonne, 32 ss.)

b) *MMA*

Wie erwähnt, ist die internationale Marke auch nach Registrierung beim internationalen Bureau, von der Marke im Ursprungsland abhängig. Auch für die internationale Marke sind Lizenzen denkbar, ohne, daß man jedoch die bisher besprochenen Verhältnisse ohne weiteres auf sie anwenden kann.

Es ist folgendes zu beachten: Da die internationale Marke ihrer Natur nach immer abhängig ist von der Marke im Heimatstaat, kann dieses Verhältnis auch nicht durch eine Lizenz verändert werden, ohne die Natur der internationalen Marke damit zu verletzen.

Der Inhaber der internationalen Marke wird vermutlicherweise nach wie vor im internationalen Register erscheinen. Durch Vermittlung der Heimatverwaltung läßt er dem internationalen Bureau von der gewünschten Lizenz im betreffenden Land mitteilen, dieses wird sich an die betreffenden Behörden des Landes wenden und bei Genehmigung durch dieselben wird die Lizenz sowohl im internationalen als auch im betreffenden nationalen Register eingetragen werden.

Denkbar wäre die Lizenzerteilung derart, daß im betreffenden Markenregister der Name des eigentlichen Markeninhabers zu oberst steht, darunter die möglicherweise erteilten Lizenzen. Dadurch würde schon äußerlich dargelegt, daß die Lizenzen immer von der ursprünglichen Marke abhängig bleiben und daß allfällige Reklamationen immer an den ursprünglichen, für die Gesamtmarke allein verantwortlichen Markeninhaber gerichtet werden müssen.

Schwierig wird die Frage, wenn der Markeninhaber seine Marke im Ursprungsland in Lizenz geben will, ohne sie selbst weiterhin benützen zu wollen.

Es wird hier ausgewogener Beschlüsse bedürfen, um nicht den Geist des *MMA* zu gefährden. Auf diese Probleme jedoch weiter einzugehen, würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.

IV. DIE KOLLEKTIVMARKE UND DIE WAHRUNG DER INTERESSEN DER ÖFFENTLICHKEIT

1. Die Kollektivmarke nach Art. 7 bis MSCHG

Die Kollektivmarke ist bereits seit 1890 im MSCHG geregelt, allerdings war sie bis 1928 eine Ziffer 3 von Art. 7 MSCHG. 1928 wurde bei der Revision des MSCHG der neue Artikel 7 bis eingefügt mit der Begründung, die bisherige Regelung wäre weitgehend unklar gewesen und „außerdem empfiehlt sich, die neue Regelung durch einige dem Wesen dieser Marke entsprechende Vorschriften zu vervollständigen“¹.

a) *Allgemeines*

Es gibt verschiedene Arten von Kollektivmarken, solche, die eine bestimmte Güte der bezeichneten Ware garantieren, die für eine gewisse Herkunft bürgen, auf besondere Arbeitsweise oder -bedingungen aufmerksam machen, an das nationale Gefühl appellieren, usw.

Es gibt sowohl fakultative Kollektivmarken, d. h. solche, bei denen es im Belieben des Einzelnen steht, ob er einem entsprechenden Verband angehören will, als auch obligatorische Kollektivmarken, wie z. B. die des Art. 1 des Bundesratsbeschlusses vom 9. I. 34 über die Kontrolle der Uhrgehäuse aus Gold und Platin². Beiden Marken ist gemeinsam, daß das Zeichen eine Verantwortlichkeitsmarke ist, d. h. der Verband übernimmt die Gewähr³, daß die in seinen Verbandsstatuten festgesetzten Bedingungen zur Markenführung eingehalten wurden.

b) *Unterschiede zur Einzelmarke*

Das Merkmal der Kollektivmarke ist, daß sie von mehreren Benutzungsberechtigten gebraucht werden kann, die selbst nicht im Markenregister erscheinen⁴, sondern ihre Benutzungsberechtigung von der Zugehörigkeit zu einer Vereinigung, die nach Art. 7 bis die Rechtspersönlichkeit haben muß, ableiten. Kraft der Mitgliedschaft haben die Mitglieder ein Recht auf Gebrauch der Marke (positives Recht), im Gegensatz zum Lizenznehmer, der sozusagen nur einen negativen Anspruch auf Nichtgeltendmachung der Verbotsrechte hat. Die Mitglieder haben jedoch *kein* Recht an der Marke selbst⁵. Markeninhaberin ist die Vereinigung, als solche auch im Register eingetragen. Nur ihr allein stehen die Rechte des Markeninhabers zu, nur sie kann verfolgen, einklagen usw.⁶. Ihr Recht an der Marke, formell durch die Eintragung erworben, wird durch den Gebrauch der Mitglieder materiell bestätigt. Die Priorität des Erstgebrauches der Marke kommt allen Mitgliedern der Vereinigung zugute, ob sie selbst mit dem Gebrauch schon begonnen haben oder nicht. Im Gegensatz zum Individualmarkeninhaber muß die Kollektivmarkeninhaberin keinen eigenen Betrieb besitzen, dies ist nur für die Benutzungsberechtigten erforderlich⁷.

Eine Kollektivmarke kann unter Umständen gültig sein, auch wenn sie aus einer Herkunftsbezeichnung besteht, erforderlich ist dann nur, daß die Bezeichnung

¹ Bundesrätliche Botschaft vom 15. II. 1928.

² Grogg, 92.

³ Bei den Verantwortlichkeitszeichen für Uhrgehäuse, die „Fédération suisse des associations de fabricants de boîtes de montres en or“ (F. B.).

⁴ Grogg, 113.

⁶ Raduner, 112; Matter, 136.

⁵ David, 157.

⁷ BGE 52 I 199; Roubier, 649 ff.; Matter, 136.

allen dort Ansässigen zusteht⁸ und nicht irgendwie eine ungerechte Bevorzugung droht. Selbst die Eintragung eines Wappens ist gemäß Art. 2, Absatz 2 WSchG beschränkt möglich.

Auch juristische Personen des öffentlichen Rechtes können Kollektivmarken hinterlegen⁹, so besteht z. B. unter Nr. 71 689¹⁰ ein Eintrag für das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement in Bern. Diese Marke der öffentlich-rechtlichen Institution kann von Fabrikanten und Händlern gebraucht werden, die einen Kontrollvertrag mit der eidgenössischen Stelle für Versuch und Kontrolle abgeschlossen haben¹¹.

c) *Vergleich der Funktionen der Einzelmarke zu denen der Kollektivmarke: Herkunftsfunktion*

Diese wird für die Kollektivmarke allgemein abgelehnt, da die Abnehmer sie nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb auffassen, sondern in ihr eine Kennzeichnung der Ware in eine bestimmte Richtung erblicken¹².

Unterscheidungsfunktion

Auch diese scheint für die Kollektivmarke nicht mehr unbedingt typisch zu sein. Gemäß der oben vertretenen Definition läßt sie allenfalls noch auf den Berechtigten schließen, jedoch unterscheidet sie nicht gleiche oder gleichartige Waren voneinander. (Beim Kollektivzeichen ist im Gegenteil eine Zusammenfassung gleicher oder auch gänzlich verschiedener Warengruppen möglich.)

Schutzfunktion: Diese ist bei beiden Markenarten gleich und unverändert.

Garantiefunktion: Diese ist bei der Einzelmarke eine Funktion, die von der wirtschaftlichen Praxis entwickelt wurde und durch das Eigeninteresse des Herstellers genügend gewährleistet scheint, bei der Kollektivmarke jedoch der eigentliche Zweck¹³. Die Zweckbestimmung einer Kollektivmarke, sei sie Gütezeichen oder Ursprungshinweis, ist immer eine Garantie, ein Versprechen des Gleichbleibens, des Unveränderns. Wird die Marke ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufend benutzt, kann jeder interessierte Dritte auf Löschung dieser klagen. Der Abnehmer hat hier, gegebenenfalls, einen Anspruch auf Einhaltung der Garantie, und kann bei Nichteinhaltung nicht nur mit der Schadenersatzklage, sondern auch mit der Löschungsklage vorgehen¹⁵.

Werbefunktion: Bei der Einzelmarke ist diese ein Ausfluß von Unterscheidungs- und Garantiefunktion, während sie dem Wesen der Kollektivmarke nur beschränkt innewohnt.

Zunächst dürfte nämlich ein Käufer mit der kollektivmarkenbezeichneten Ware nichts anzufangen wissen. Ihm muß erst beigebracht werden, daß das Zeichen, das er vorfindet, keine Individual-, sondern eine Kollektivmarke ist, die ihm andere Gewährsmöglichkeiten bietet als das Einzelzeichen.

⁸ Pahud, 105.

⁹ Vgl. Art. 7 bis, Absatz 2.

¹⁰ Vom 4. II. 1930.

¹¹ Pahud, 93. Zu erwähnen ist, daß die Kollektivmarke in der Schweiz (im Gegensatz zu Deutschland) eine nicht unbedingt sehr beliebte Markenform ist.

¹² Matter, 133; David, 155; Baumann, 69.

¹³ Pahud, 26; Reimer, 357; GRUR 1946, 23; einschränkend Roubier, 653.

¹⁴ Dieser geht aus den Worten des Art. 7 bis hervor: „Wenn die Vereinigung duldet, daß die Marke in einer ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden Weise . . .“

¹⁵ Art. 7 bis, Absatz 5. In dieser Möglichkeit kommt die besondere Bedeutung der Kollektivmarke zum Vorschein, und die Gefahr, die der Allgemeinheit durch einen rechtswidrigen Gebrauch droht.

Es ist demnach insofern ein einschneidender Unterschied zwischen Einzel- und Kollektivmarke festzustellen, als bei der ersteren das Recht an ihr durch ersten Gebrauch entsteht, bei der letzteren durch aufklärende Werbung *und* Gebrauch¹⁶. Bei dieser Art von Werbung genügt nicht, darauf aufmerksam zu machen, daß die betreffende Marke eine Kollektivmarke ist. Mit diesem Hinweis weiß der Käufer wenig anzufangen. Die Werbung muß vielmehr den Käufer aufklären für was die Kollektivmarke entstehen wird, sie muß den Zweck derselben verständlich machen. Dann erst hat es einen Sinn, die Kollektivmarke auf den Markt zu bringen¹⁷.

Für die Kollektivmarke ist somit eine aufklärende Werbung, durch die ihr Zweck erst erreicht werden wird, typisch. Es ist nicht unbedingt anzunehmen, daß eine Kollektivmarke, ohne genügende vorhergehende Werbung, zu Täuschungen bei der Käuferschaft führen muß, es wird aber vermutet, daß eine derartige Marke zu Verwirrungen führen könnte. (Die Öffentlichkeit sieht sich plötzlich einer großen Menge gleichbezeichneter Waren gegenüber und wird nichts damit anzufangen wissen.)

Die Gefahr, daß eine Kollektivmarke mit ungenügend vorbereiteter Werbung auf den Markt kommt, ist gering. Eine gute Lancierung liegt in allererster Linie im Interesse der Berechtigten, sie wollen dem Käufer durch die Kollektivmarke etwas besonderes zum Ausdruck bringen, ihn aufmerksamer machen, ihn vom gedankenlosen Kauf abbringen.

Die vorbereitende, aufklärende Werbung beinhaltet zudem eine gewisse Käufererziehung. Durch die jährlich Tausende von Neuregistrierungen, durch den Wunsch des Käufers, gute Markenware zu kaufen, wird der Wunsch, eine Marke zu besitzen, immer größer und verbreiteter. Die Öffentlichkeit hat immer mehr mit Marken bezeichnete Waren vor sich und hat in der Regel die Gewißheit, daß die Markenware gute Ware ist. Durch diese Markeninflation verwöhnt, macht sich beim Konsumenten teilweise bemerkbar, daß er sich nicht mehr für die einzelne Marke interessiert. Die Hauptsache ist ihm, „Markenware“ zu verstehen. Gegen diese beginnende Nachlässigkeit ist unter anderem die Kollektivmarke ein ausgezeichnetes Mittel. Die Werbung hämmert dem Käufer ein, daß er neben der Güte der Ware auch auf andere Umstände achten soll. Diese Werbung kann demnach unter Umständen die Wirkung haben, daß aus einem verwöhnten, gedankenlosen, egoistischen Käufer, ein wählender, fordernder Konsument wird.

d) *Die Kollektivmarke und die Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit*

Die Kollektivmarke kann, nicht zuletzt, ein Mittel ehemaliger Konkurrenten sein, sich gegenüber einem neuen und gemeinsamen Feind zwecks Einigkeit und größerer Durchschlagskraft zusammenzuschließen (z. B. Aufkommen synthetischer Stoffe, die eingesessene Industriezweige in der Existenz bedrohen usw.). Einzelne vermögen sich allein nicht mehr genügend durchzusetzen und ein Zusammenschluß, ein Aufmerksammachen des Publikums auf Vorzüge usw. kann einen ganzen Industriezweig halten.

Durch die Kollektivmarke, die in erster Linie im Interesse der Benutzungsberechtigten gewählt wird, können auch Interessen der Öffentlichkeit gewahrt werden. Der Käufer wird dazu gebracht, nicht nur auf die Güte einer Ware zu achten, nicht nur niedere Preise für ausschlaggebend zu halten, sondern bei der

¹⁶ Matter, 133.

¹⁷ Grogg, 102; David, 159; Matter, 133; Fiches juridiques, no 1022.

Wahl einer Sache auch noch andere Faktoren zu beachten, z. B. die natürliche Gewachsenheit eines Produktes im Gegensatz zum Retortenergebnis, nationalen Ursprung gegenüber Importware, auf Kauf von Waren aus sozial hochstehenden Betrieben, wodurch der Lebensstandard eines Volkes gehoben werden kann, usw.). Dadurch können nicht nur einseitig die Interessen der Unternehmer, sondern auch die Interessen der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Es ist möglich, daß die Kollektivmarke vom Gesetzgeber unter anderem auch deswegen eine ausgiebigere Regelung erfahren hat, weil erkannt wurde, daß sie ein Mittel sein kann, um den sozialen Standard eines Volkes zu heben. Allerdings ist ein guter Einfluß und eine Förderung durch die Kollektivmarke nur dann möglich, wenn sie in verantwortungsbewußten Händen ist, d. h. wenn, unter anderem, die Einhaltung des Kollektivmarkenzweckes durch überaus strenge und unnachsichtige Kontrolle gewährleistet bleibt.

Der Kontrollzweck ist deshalb auch ein typisches Merkmal der Kollektivmarke¹⁸, ein Legalzweck, der in Absatz 5 von Art. 7 bis in dem Wort „duldet“ zum Ausdruck kommt¹⁹. Als Rechtsinhaberin hat die Vereinigung die Verantwortung dafür, daß das Zeichen seiner Zweckbestimmung nach gebraucht wird, weshalb ihr auch Kontrollbefugnisse zustehen. (Sollten diese Befugnisse nicht statuarisch festgelegt sein, so ergeben sie sich ipso jure aus dem Institut der Kollektivmarke.) Eine strenge Kontrolle liegt ganz im Interesse der Vereinigung, da sie sonst Gefahr läuft, ihr Recht zu verlieren²⁰.

Die Mitglieder geben im allgemeinen allein schon durch ihre Mitgliedschaft kund, daß sie sich zur Erreichung des Kollektivmarkenzieles der Vereinigung angeschlossen haben. Ob ihre Produkte dem Ziel entsprechen, prüft die Rechtsinhaberin an Hand von Vorschriften, die für alle bindend erlassen wurden²¹. Die Prüfung kann jederzeit, oft und unverhofft erfolgen. Das Vorhandensein der mit der Kollektivmarke gezeichneten Ware bürgt dafür, daß die Ware den Vorschriften entspricht.

Eine Kollektivmarke hat nur dann einen Sinn, wenn strenge Kontrollmaßnahmen getroffen werden, denn wenn auch nur *ein* Mitglied (und seien es deren hundert) schlechte Ware unter der Marke hervorbringt, kann der Ruf des Zeichens leiden²², statt zu werben, warnt es²³.

Absatz 5 von Art. 7 bis MSCHG gibt jedem, der ein Interesse nachweist, ein Klagerecht auf Löschung der Marke, wenn sie 1. in einer ihrer Zweckbestimmung

¹⁸ Matter, 138; David, 155; Pahud, 67; Baumann, 71; Reimer, 357; GRUR 1946, 23; PI 1934, 64; Fiches juridiques, no 1022.

¹⁹ Diese Kontrolle erinnert in gewissem Sinne wieder an die oben besprochenen Schau- und Kontrollzeichen des Mittelalters, die eine Ware durch die Kontrolle erst zur Handelsware werden ließen. PI 1934, 31.

²⁰ Absatz 5, Art. 7 bis MSCHG.

²¹ Die Prüfvorschriften können z. B. für die Öffentlichkeit irgendwo zur Einsicht aufliegen, oder sie kommen in der Werbung zum Ausdruck, usw. Möglich ist, daß in der Kollektivmarkenwerbung allein auf das Vorhandensein von Prüfvorschriften abgestellt wird. Zum Beispiel: „Achten Sie beim Kauf in den Fachgeschäften genau darauf, daß sie eine Wolldecke mit dem goldenen Siegel „Wertvoll weil Wolle“ erhalten. Dieses Zeichen garantiert Ihnen, daß Sie eine Wolldecke bekommen, die nach genau festgelegten Prüfvorschriften hergestellt wurde.“

²² fiches juridiques, 1022.

²³ Die Kontrolle der Verbandsangehörigen sollte mindestens so streng durchgeführt werden, wie die Kontrolle, daß Nichtmitglieder nicht unberechtigt das Zeichen führen. Durch unregelmäßigen, mannigfachen Gebrauch kann das Zeichen zum Freizeichen werden (Baumann, 74).

oder 2. in einer zur Irreführung des Publikums geeigneten Weise, benutzt wird. Die Löschungsklage erschöpft sich im Begehren, daß im Urteil die Ungültigkeit des Zeichens festgestellt wird. Das Gericht selbst kann demnach nicht die Löschung der Marke aus dem Register verfügen, sondern auf Grund des Ungültigkeitsurteils nimmt, kraft gesetzlicher Vorschrift in Art. 34 MSCHG, das Amt die Löschung vor. (In der Regel wird nicht die Löschung einer widerrechtlich eingetragenen, sondern einer nachträglich widerrechtlich gewordenen Marke zu verfügen sein.)

Mit den ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden Marken dürften im allgemeinen die Kollektivmarken gemeint sein, deren ursprüngliche Zweckbestimmung nicht mehr eingehalten wird. (Die Herkunftsangabe steht, z. B. nicht mehr allen dort Ansässigen zu, die Kollektivmarke wird von unberechtigten Nichtmitgliedern benutzt, die Ware wird nicht in sozial besonders eingerichteten Betrieben hergestellt, usw.). In allen Beispielen dürfte auch eine Irreführung des Publikums liegen. Eine Irreführung ist nämlich dort gegeben, wo der Käufer, kraft ihm gemachter Angaben, Verhältnisse und Bedingungen vermutet, die in Wirklichkeit nicht oder nicht mehr zutreffen. Wird eine Kollektivmarke in einer, ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden Weise benutzt, so heißt das, daß ihr Ziel, das wie oben dargestellt, durch Aufklärung und Verständigung dem Publikum bekannt gemacht wurde, nicht eingehalten wurde. Die Folge ist, daß das Publikum getäuscht werden kann.

Das Bedürfnis nach Schutz vor rechtswidrig gebrauchten Marken liegt in erster Linie beim Käufer. Da die Kollektivmarkenberechtigten im allgemeinen zahlreich sind, ist die Verbreitungsmöglichkeit der bezeichneten Ware, auch bei Täuschungsgefahr, größer. Die Zahl der Täuschungsgefährdeten ist deshalb in der Regel bedeutender wie bei einer allfällig täuschenden Individualmarke. Deshalb muß die Öffentlichkeit vor derartigen Kollektivmarken auch in besonderem Maße geschützt werden. Diese Gefahr hat der Gesetzgeber, unseres Erachtens, klar erkannt, sein Bestreben ging deshalb in Absatz 5 dahin, die Öffentlichkeit weitmöglichst vor Verletzungen zu schützen.

Die Redaktion des Absatzes 5 ist offensichtlich nicht gut gelungen. Wie oben dargelegt wurde, sind unter „ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden“ Marken, vor allem diejenigen Zeichen zu verstehen, die auf den Käufer täuschend wirken. Daß der Gesetzgeber aber gerade nicht nur diese Zeichen erfassen wollte, zeigen die nachfolgenden Worte „oder zur Irreführung des Publikums geeigneten Weise“. Damit wollte der Gesetzgeber sicherlich auch Marken erfassen, die, außer daß sie täuschend wirken, der Öffentlichkeit sonstwie gefährlich werden können²⁴ (gedacht wird z. B. an autarkische, monopolistische Tendenz). Für eine derartige Auslegung werden die Worte des Absatzes 5 jedoch unter Umständen zu eng gewählt sein²⁵. Es ist deshalb eine Änderung des Absatzes 5 dahin vorzuschlagen, daß die Gefährlichkeit für die Öffentlichkeit in weiterem Sinne (d. h. über eine Täuschungsgefahr hinaus) *gesondert* hervorgehoben wird. Eine Löschung der Kollektivmarke wäre möglich, wenn: „... sie ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufend oder sonstwie den öffentlichen Interessen entgegen, benutzt wird.“

²⁴ TMR 1956, 718.

²⁵ a. A. Matters, 138, allerdings in sehr vorsichtiger Fassung „unter Umständen ...“.

Durch eine derartige Fassung würde die eventuell *besondere* Gefährlichkeit der Kollektivmarke besser hervorgehoben als in einer auch möglichen, generellen Bestimmung, die: „... die Kollektivmarke, die dem öffentlichen Interesse zuwider benutzt wird“, verbietet. (In der aktuellen Fassung wird die „zur Irreführung des Publikums geeigneten Weise“ eine reine Wiederholung der „ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden Weise“ sein und praktisch keinen Sinn haben.) Klageberechtigt ist jeder, der ein Interesse nachweist²⁶. Bei näherer Betrachtung kann jedoch festgestellt werden, daß gerade bei den gefährlichsten Kollektivmarken derjenige, der ein Interesse nachweisen könnte, fehlen kann.

Möglich ist (wenn auch stark theoretisch), daß eine Kollektivmarkenvereinigung alle Konkurrenten zusammenfaßt, oder diese sonst aus irgendeinem Grund nicht klagen. Dem Konsument, auch dem materiell geschädigten, spricht man aber nach den bisherigen Auslegungen das Interesse für eine Löschungsklage ab²⁷. (Es ist wohl denkbar, daß im Hinblick auf die mögliche, besondere Gefährlichkeit der Kollektivmarke anders entschieden würde, dazu war aber, unseres Wissens, bis anhin keine Gelegenheit und ein solcher Entscheid sollte nicht erst abgewartet werden.) So besteht demnach die Möglichkeit, daß eine Kollektivmarke den Interessen der Öffentlichkeit zuwiderläuft, sich aber trotzdem kein Kläger findet. Ein Verweis auf die Klagemöglichkeiten des Bundesrates in Art. 28, Absatz 2 ist nur beschränkt berechtigt insofern, als zum Teil bestritten wird²⁸, daß diese Klagemöglichkeit über den Art. 26 MSCHG hinausgehe.

Es war zwar offensichtlich die Absicht des Gesetzgebers, die Interessen der Öffentlichkeit durch die Bestimmungen des Absatzes 5 von Art. 7 bis MSCHG zu wahren, es ist ihm aber leider nur beschränkt gelungen. Dadurch laufen die öffentlichen Interessen Gefahr, im Notfall nicht genügend gewahrt zu werden.

Gemäß Absatz 3 von Art. 7 bis kann die Kollektivmarke in der Regel nicht übertragen werden²⁹. Durch diese Regelung wird so gut wie möglich jede Gefahr ausgeschaltet, die dadurch entstehen kann, daß sich der bisherige Markenrechtsinhaber der Pflichten, die er gegenüber der Öffentlichkeit übernommen hat, durch Übertragung des Markenrechtes entledigt. Würde bei Übertragung das bisherige Ziel nicht eingehalten, wäre das Ausmaß der Irreführung und der Schaden in relativ kurzer Zeit beträchtlich größer und umfassender, als dies im allgemeinen der Fall bei einer Individualmarke sein kann. Der Bundesrat kann jedoch von dem eigentlichen Verbot der Übertragung, Ausnahmen bewilligen. Art. 11 Absatz 1 MSCHG ist dann nicht anzuwenden. Die Möglichkeit der Übertragung bei Bedürfnis ist also gewährleistet. Der Bundesrat übernimmt dann als Hüter der Gesamtinteressen die Rolle einer neutralen Stelle. Er wird bei allfälligen Gesuchen prüfen, ob die Übertragung nicht den Interessen der Öffentlichkeit entgegensteht und sie gegebenenfalls genehmigen. Durch Überlassen der Entscheidung an den Bundesrat, ob eine Übertragung stattfinden kann oder nicht, sind die Interessen der Öffentlichkeit so gut wie möglich gewahrt worden³⁰.

²⁶ Absatz 5 von Art. 7 bis; Matter, 137.

²⁷ BGE 73 II 190; Matter, 245; vgl. unten VI.

²⁸ Matter, 253; a. A. David, 316.

²⁹ Gleiche Bestimmung in Frankreich: Roubier, 653; Pahud, 73.

³⁰ 1939 erfolgte eine bundesrätliche Genehmigung betreffs der Übertragung der Markenrechte am Armbrustzeichen, vom „schweizerischen Zentralverband für Inlandsproduktion“ auf die „Zentralstelle für das schweizerische Ursprungszeichen“. Hier war die Gefahr einer Täuschung dadurch hinreichend gebannt, daß die Markenbenützer die gleichen blieben und nur der Markeninhaber wechselte. Dessen Aufsicht versprach aber eine noch strengere zu werden, weil er eigens dazu ins Leben gerufen worden war. Näheres bei Baumann, 50 ff.; Pahud, 138.

e) *Die Kollektivmarken in Deutschland*

Diese werden nach der Terminologie des WZG in § 17 „...“, Verbandszeichen genannt.

Die Kollektivzeichen dürften in Deutschland die größte Entwicklung erfahren haben und werden vor allem für sogenannte „Gütezeichen“ verwendet. Durch Gütezeichen (Kennzeichen der Mindestqualität von Waren gleicher Gattung verschiedener Fabriken) werden von einem Verband für seine Mitglieder Grundbedingungen festgelegt. Die Marke wird als überbetriebliches Gemeinschaftszeichen, als Gewähr für Mindestqualität und Überwachungsmaßnahmen, geführt³¹. Stufungen in verschiedene Güteklassen sind möglich. Die Bestrebungen, die zu Gütezeichen führen, dürften zwei Gründe haben:

1. Erzielen eines geordneten Absatzes, der den Kauf des Produktes nicht dem Zufall überläßt und den Käufer durch entsprechende Werbung führt und aufklärt. (Solche Werbung ist ungeheuer kostspielig und dürfte wirkungsvoll nur durch Zusammenschluß interessierter Kreise möglich sein.)
2. Durch besondere Spitzenerzeugnisse, deren Garantien über die Beschaffenheit der Einzelmarkenware hinausgeht, möchte man die Aufmerksamkeit auf die Ware überhaupt lenken³².

Gleichzeitig mit dem Bestreben, Gütezeichen einzuführen, gehen die Bemühungen parallel, allgemein verbindliche Bezeichnungsgrundsätze zugrunde zu legen. Denn nur dort kann man Gütezeichen einführen, wo man von gleichen Ausgangspunkten ausgeht³³. Daß die Gütezeichen besonders strenger Kontrollen bedürfen, leuchtet ein³⁴. Jeder Dritte kann deshalb Löschung des Zeichens beantragen, wenn der Verband duldet, daß das Zeichen in einer, den Verbandszwecken oder der -satzung widersprechenden Weise benutzt wird³⁵.

f) *Die Kollektivmarken in der Schweiz*

Für diese wollen wir drei Arten anführen:

1. *Ursprungszeichen*: Armbrustmarke.

Das ist das Schweizer Ursprungszeichen, das mindestens 50% Schweizer Arbeits-Geld- oder Rohstoffanteil garantiert³⁶. Es ist verständlich, daß dieses Zeichen kein Qualitätszeichen ist, sondern sich, weil es zu viel verschiedenartige Produkte bedeckt, mit der Ursprungsgarantie begnügt³⁷.

Die Armbrustmarke soll dem Käufer den Schweizer Ursprung anzeigen und so der Ware den Vorzug vor ausländischen geben³⁸. Baumann, 66 denkt an die Möglichkeit, die Bedeutung des Armbrustzeichens im Inland beizubehalten, sie jedoch im Export zum Qualitätszeichen zu machen. Theoretisch wäre dies eine unbedingt mögliche Lösung, während sie in der Praxis, unserer Meinung nach,

³¹ Die Bestrebungen Gütezeichen einzuführen, werden vor allem vom RAL (Reichsausschuß für Lieferungsbedingungen) unterstützt. GRUR 1946, 23; MA 1955, 887; Reimer, 356.

³² Grogg, 88.

³³ Zum Beispiel Einigung über Mindestwollgehalt, Mischungsvorschriften usw.; GRUR 1946, 23.

³⁴ Pahud, 137.

³⁵ § 21 WZG.

³⁶ Baumann, 74 ff.

³⁷ Baumann, 64, 69; Roubier, 653.

³⁸ Pahud, 26. Nur Firmen, die sich der Zentralstelle anschließen und deren Produkte den von der Zentralstelle gestellten Anforderungen entsprechen, dürfen dieses Zeichen verwenden (Baumann, 27); denn die beste Reklame, daß das Armbrustzeichen Schweizerware verbürgt, würde keinen Sinn haben, wenn das Publikum merkt, daß das nicht wahr ist (Baumann, 61 ff.).

auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen würde. Durch den immer stärker werden den Auslandsverkehr sind die Länder nicht mehr voneinander abgekapselt wie ehemals. Ausländer, die an das Armbrustzeichen als Qualitätszeichen gewöhnt sind, könnten in der Schweiz getäuscht werden und gleich würde sich diese Täuschung auch auf das Exportzeichen auswirken.

Dem Armbrustzeichen zweckgleiche Zeichen sind auch im Ausland zu finden³⁹.

2. Ein Zeichen, das für Arbeit in sozial gesunden Betrieben bürgt, und über Mindestbedingungen an Arbeitszeitregelung, Pensionskassen usw. aussagt: „Label“⁴⁰.

3. *Herkunftsangabe*: „Gruyère authentique“, Marke, die dem Staat Freiburg gehört und Milchprodukte aus der Greyerzer Gegend (besonders Käse) bezeichnet.

g) *Berechtigung zur Kollektivmarkenführung*

Gemäß Art. 7 bis MSCHG sind Vereinigungen von Industriellen usw. berechtigt, eine Kollektivmarke zu hinterlegen, soweit sie das Recht zur Persönlichkeit haben. Es kommen solche Vereinigungen in Frage, die durch die Art ihrer Konstituierung den Charakter einer Vereinigung im Sinne von Art. 7 bis erhalten haben.

Wie schon oben erwähnt wurde, ist es auch juristischen Personen des öffentlichen Rechtes möglich, Kollektivmarken zu hinterlegen⁴¹.

Sehr umstritten war bis zum schrittmachenden Entscheid des BG vom 29. XI. 1949, ob eine Holdinggesellschaft Inhaberin derartiger Marken sein könne⁴².

h) *Die Holding-Marke*

Außer einer grundsätzlichen Bejahung durch Bodenhausen⁴³, der die Führung einer Marke auch Holdings zuerkannte, waren darüber ziemliche Bedenken laut geworden. Es wurde besonders geltend gemacht, daß eine Holding meist keine gesellschaftsähnliche Bindung mit den abhängigen Betrieben haben würde.

Durch BGE 75 I 340 ist es Holdings nun grundsätzlich erlaubt, in *eigenem* Namen Fabrik- und Handelsmarken zu registrieren, ohne, daß sie selbst einen Geschäftsbetrieb oder Handel betreiben. Indes kann dieses Recht nur von Holdings in Anspruch genommen werden, die ihrem Charakter nach industrielle Kontrollgesellschaften sind (Verwaltungs-Holdings) unter Ausschluß reiner Finanzierungsgesellschaften, die sich im allgemeinen darauf beschränken, sich an verschiedenen Betrieben zu beteiligen.

Die Holdingmarke ist aber, trotz des Entscheides des BG, keine Kollektivmarke, sondern ein Individualzeichen. So gilt z. B. der Gebrauch durch die Benützer, als deren Gebrauch. Dadurch, daß jedoch gesellschaftliche Bindungen fehlen, wird im Zweifel der Holdingkontrollierte keinen Anspruch auf Gebrauch der Marke haben (zum Unterschied zur Kollektivmarke), während sowohl bei der Kollektivmarke als beim Holding-Lizenzverhältnis der Markengebraucher *kein* Recht

³⁹ Frankreich: Marke „Unis France“, die nationale französische Produkte kennzeichnet. Näheres in PI 1934, 191. Schweden: Ein mit drei Kronen versehenes Ursprungszeichen. Österreich: Nationale Kollektivmarke „Austria“. USA: Kollektivmarke „Freedom Mark“ (Freiheitsstatue). Kopfbild mit den Buchstaben „USA“: emblem to identify American – branded goods in exhibits abroad. TMR 1956, 512.

⁴⁰ Baumann, 58.

⁴¹ Art. 7 bis, Absatz 2.

⁴² a. A. Pahud, 33.

⁴³ PI 1934, 66.

an der Marke hat. Art. 7 bis wird vor allem auf die Entstehung des Rechtes an der Marke rechtsähnlich angewandt, während nach Entstehung des Markenrechtes ein Lizenzverhältnis angenommen wird.

Ob diese Lösung der Rechtsanalogie zu Art. 7 bis und dann die Annahme des Lizenzverhältnisses günstig ist, bleibt dahingestellt⁴⁴. Bis jetzt hat damit die Holdingmarke eine Zwischenstellung zwischen Kollektiv- und Einzelmarke. Zur Begründung des Markenrechtes muß Art. 7 bis herangezogen werden (weil gemäß Art. 7 sonst ein Produktionsgeschäft vorliegen müßte). Nach Eintragung jedoch besteht die Holdingmarke sozusagen als Einzelmarke weiter, indem sie, um ihr Markenrecht zu erhalten, Lizenzen erteilt.

Es bleibt die Frage, ob nicht eine Gesetzesrevision in der Hinsicht besser wäre, die in Art. 7 bis Verwaltungsholdings ausdrücklich zulassen würde. Wohl ist nach der bisherigen Lösung das Interesse der Öffentlichkeit nicht unmittelbar gefährdet. In Hinsicht auf allfällige Übertragungen (große Ausbreitungsmöglichkeit der Holdingmarken) und der Rechtsklarheit im Ganzen wäre aber trotzdem eine Lösung, wie sie oben vorgeschlagen wurde, wünschenswert.

Von der steigenden Bedeutung der Holdings beeinflußt, macht das BI⁴⁵ den Vorschlag, eine diese Marke betreffende Bestimmung als Art. 5 C 5 in die PVU einzufügen, die genaue Regelung jedoch den nationalen Gesetzgebungen zu überlassen: „Sous réserve des dispositions de la législation nationale d'un pays de l'Union, les sociétés „Holding“ pourront devenir propriétaires de marques même si elles ne sont pas productrices de biens et les dispositions du présent article (art. 5) leur seront applicables.“

Die Sachverständigenkommission⁴⁶ schlug vor, die Frage: „Une industrie sans entreprise peut-elle être propriétaire d'une marque?“ auf die Tagesordnung der nächsten Konferenz zu setzen.

Beide Vorschläge, sowohl der des internationalen Bureau als auch der der Sachverständigenkommission, beweisen, daß die Bedeutung der Holding-Marke immer mehr zunimmt, und daß die Experten auch auf internationaler Basis eine Regelung anstreben.

2. Die Kollektivmarke nach Art. 7 bis PVU

Art. 7 bis PVU befaßt sich mit dem Schutz der Kollektivmarke auf internationaler Basis¹. Absatz 2 von Art. 7 bis PVU besagt, daß das betreffende um Schutz nachgesuchte Land entsprechende Schutzbedingungen aufstellen kann. Es muß nur solche Kollektivmarken schützen, die dem öffentlichen Interesse nicht zuwiderlaufen.

Interessant ist, daß hier wieder der Ausdruck des öffentlichen Interesses gebraucht wird, ohne seinen weit auslegbaren Sinn einzuschränken². Es darf angenommen werden, daß bei der Redaktion des Art. 7 bis erkannt wurde, daß nicht nur das Publikum vor Täuschungen geschützt werden muß, sondern daß

⁴⁴ Troller, 119 ff., gew. R'schutz.

⁴⁵ „Propositions en vue de la Conférence de Lisbonne“, S. 32.

⁴⁶ Bern 1955.

¹ Absatz 6 von Art. 7 bis MSCHG regelt die Hinterlegung ausländischer Kollektivmarken, deren Ursprungsland Gegenrecht hält.

² Offensichtlich ist „ordre public“ (öffentliche Ordnung) mehr gefährdet bei der Auslegung eingeschränkt zu werden, als „intérêt public“. PI 1935, 115.

die Kollektivmarke über die Täuschungsgefahr hinaus, der Öffentlichkeit gefährlich werden kann. Deswegen ist wohl auch der dehnbare Begriff des „öffentlichen Interesses“ gewählt worden. Es besteht zwar die Möglichkeit, daß das „öffentliche Interesse“ zu einseitigen Auslegungen Anlaß gibt. Die aktuelle Gesetzesfassung ist jedoch trotzdem, unserer Meinung nach, notwendig und angebracht. Gerade durch Kollektivmarken kann dem öffentlichen Interesse, außer Täuschungen, geschadet werden.

Mit Hilfe solch dehnbarer Begriffe können nachträglich Tatbestände erfaßt werden, die bei Ausarbeitung des Textes vielleicht noch gar nicht bekannt waren³. Auch hier gilt, daß man sich bei Auslegungen der PVU, den Geist der Union vor Augen halten muß⁴; außerdem ist Grogg, 49 beizupflichten, daß allzu ablehnungsfreudigen Ländern bald gleiches geschehen würde. Es kann daher angenommen werden, daß ausländische Hinterleger vor allzu extensiven Auslegungen, durch Vorschaltung nationaler Interessen, bewahrt werden.

³ Art. 7 bis, Absatz 2 wird im Zweifel auch auf Tatbestände, die *nach* Eintrag dem öffentlichen Interesse gefährlich werden, anzuwenden sein.

⁴ PI 1956, 53.

V. DIE KONZERNMARKE UND DIE WAHRUNG DER INTERESSEN DER ÖFFENTLICHKEIT

1. Die Konzernmarke nach Art. 6 bis MSCHG

a) *Allgemeines*

Ein Konzern ist der Zusammenschluß wirtschaftlicher Unternehmen gleicher Art um ihre wirtschaftliche Stellung durch Zusammenarbeit zu stärken. Die dem Konzern angegliederten Unternehmen behalten rechtlich, d. h. nach außen, ihre Unabhängigkeit, im Innenverhältnis kann eine gemeinsame Leitung mit Weisungsbefugnissen bestehen. Zweck der Zusammenarbeit ist nicht die Regelung des Wettbewerbes, sondern die Stärkung der wirtschaftlichen Machtstellung. Denkbar ist Subordination¹, aber auch Koordination, d. h. gleichberechtigtes Zusammenwirken. (Oft ist der Unterschied zwischen Konzern, Holding, Trust und Kartell nur gering und fließende Grenzen der Begriffe erschweren die Eingliederung.) Ziel aller dieser Groß- und Größtzusammenschlüsse ist in der Regel, das Arbeitsgebiet auszudehnen, den Absatz zu vergrößern und auf dem Markt größere und absolutere Herrschaft zu gewinnen². Das Charakteristikum der Konzerne, deren genaue Definition schlechthin unmöglich ist³, kann in der „engen wirtschaftlichen Verbundenheit“ liegen, ein Ausdruck, den BGE 58 II 180 zuerst geprägt haben dürfte, und der bei Übernahme der Konzernmarke ins schweizerische Gesetz 1939⁴, seinen Niederschlag in Art. 6 bis MSCHG fand.

b) *Unterschied zur Kollektivmarke*

Mit dieser hat das Konzernzeichen im allgemeinen nur diejenigen Ähnlichkeiten, die auch die Einzelmarke mit der Kollektivmarke gemeinsam hat.

Der Sinn der Konzernmarke ist allerdings u. a., im Gegensatz zur Einzelmarke und in Übereinstimmung mit der Kollektivmarke, die Benützung der gleichen Marke durch mehrere⁵.

Wie dargelegt wurde, ist der Kollektivmarkeninhaber *allein* Träger des Markenrechtes, die Benützer haben lediglich ein Recht auf Gebrauch dank Mitgliedschaft. Bei der Konzernmarke bestehen mehrere Markenrechte mit rechtlich unabhängigen Benützern nebeneinander.

Es wurde bereits festgestellt, daß außer dem stenographischen Bulletin über die Ausarbeitung des Gesetzes keine weiteren Anhaltspunkte über den Sinn des Art. 6 bis vorliegen, außer einer Erklärung in BGE 75 I 352, Art. 6 bis würde mehr aussagen, als nur Art. 6 Abs. 1 außer Kraft setzen.

Es muß mangels näherer Erläuterungen, vor allem aber mangels gesetzlicher Bestimmung kraft der die Handlung der einen Rechtsinhaber als die der anderen gelten kann, vertreten werden⁶, daß *allein* der Wortlaut des Art. 6 bis MSCHG in Betracht genommen wird. Diesem Artikel wird also *nicht* die Bedeutung einer „Quasiverbandsmarke“ oder der einer gesetzlich gestatteten Übertragung des Markenrechtes ohne Betrieb, gegeben⁷.

¹ Matter, 122.

² PI 1935, 115.

³ Matter, 121.

⁴ Angeregt durch die internationale Regelung anlässlich der Londoner Konferenz 1934, in Art. 5 C 3.

⁵ Troller, 68 nennt sie deshalb beide „Gemeinschaftsmarken“.

⁶ Troller, schweiz. Mitt. 1956, 49.

⁷ a. A. David, 141; Matter, 123; Schwank, 63; Martin-Achard, 72; Pointet, problèmes, 87; BGE 75 I 340.

c) Unterschied zur Einzelmarke

Der Untertitel erscheint widersinnig, weil oben festgestellt wurde, daß die Konzernmarke eine Einzelmarke ist. Es muß jedoch untersucht werden, ob die Unterscheidungsfunktion der Einzelmarke hier noch zutrifft.

Art. 6 bis erlaubt, ein und dieselbe Marke für gleiche oder ähnliche Waren mehrmals einzutragen, unter Vorbehalt der Publikumstäuschung und Wahrung sonstiger öffentlicher Interessen. Besitzt die Konzernmarke dann noch Unterscheidungsfunktion? Ein Konzern ist in der Regel ein Zusammenschluß mehrerer selbständiger Unternehmen zu einem tatsächlichen Gesamtunternehmen. „Tatsächlich“ insofern, als die Unternehmen in irgendeiner Form⁸ zusammenhängen. Die Unterscheidungsfunktion dient dem Inhaber dazu, seine Waren aus gleichen oder ähnlichen hervorzuheben und läßt den Käufer auf einen Berechtigten schließen. Da die Konzernmarkeninhaber in irgendeiner Form zusammenhängen, besteht auf ihrer Seite kein Wunsch, daß sich ihre Marken voneinander unterscheiden, denn ihre Interessen haben ein *gleiches* Ziel (ihr Wettbewerb geht nicht *gegeneinander*, sondern *miteinander* gegen andere). Durch gleichzeitigen Gebrauch der Marke kann in erhöhtem Maße ihre Werbekraft vergrößert werden. Jedoch nur, wenn die nötigen Maßnahmen dazu getroffen werden, daß die Marke ihre Individualisierungsfähigkeit behält⁹.

Die Unterscheidungsfunktion der Konzernmarke besteht also trotzdem. Zwar nicht unter den einzelnen Konzernmarkeninhabern, sondern im Verhältnis zu den Marken, die außerhalb der Konzerngemeinschaft liegen.

Von tatsächlichen Gegebenheiten auf rechtliche Folgerungen zu schließen ist nur angebracht, wenn das Gesetz solche Auslegungen ermöglicht. Das heißt, daß es denkbar wäre, z. B. die Prioritätsrechte des Erstgebrauchers der Konzernmarke, den folgenden Markeninhabern anzurechnen. Ein solcher Sinn (wäre er auch noch so günstig), ist aber Art. 6 bis nicht zu entnehmen, weshalb ihm auch solche Wirkungen nicht zugesprochen werden können. Durch eine solche Auslegung ohne gesetzliche Ermächtigung, würden kraft Vertrages (einer Konzernmarkenhinterlegung wird ein Vertrag oder eine sonstige verbindliche Abrede zugrunde liegen), Rechte gegen Dritte entstehen, die nur auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung entstehen können. Solange aber eine derartige gesetzliche Vorschrift nicht vorliegt (aus Art. 6 bis MSCHG geht seinem Wortlaut nach nichts hervor, was derartig ausgelegt werden kann), wird man dem Konzernmarkenhinterleger nur das Recht zusprechen können, das er kraft Gebrauches und des Eintrages *selbst* erwirbt.

d) Die Wahrung der öffentlichen Interessen

Dem Wortlaut des Art. 6 bis entsprechend ist denkbar, daß das Amt bei Hinterlegung einer Konzernmarke seine Prüfung auch auf relative Hindernisse erstreckt. Art. 6 bis dürfte jedoch *keine* Ausnahme zum allgemein geübten Eintragungsverfahren des Amtes sein, d. h. die Konzernmarke wird ebenfalls auf Verantwortung des Hinterlegers eingetragen werden.

Ob dadurch die Interessen der Öffentlichkeit hinreichend gewahrt werden, ist fraglich. Das heutige Eintragungsverfahren ist insofern gefährlich, als das Aus-

⁸ Sei es auch nur als Interessengemeinschaft, Troller, schweiz. Mitt. 1956, 49.

⁹ Troller, schweiz. Mitt. 1956, 49.

maß der Berechtigten einer Konzernmarke im allgemeinen einen weitaus größeren Kreis erreichen wird, und die Täuschungsgefahr demnach bedeutend größer sein kann als bei der gewöhnlichen Einzelmarke.

Es ist denkbar, daß eine Konzernmarke bei der Prüfung des Amtes und auch noch während des Gebrauches allen Erfordernissen entspricht, um später den Allgemeininteressen gefährlich zu werden.

Auch hier ist kaum Käufertäuschung zu befürchten (diese ist durch das Eigeninteresse der Konzernmarkeninhaber weitgehend ausgeschaltet. Durch die gewisse Verbundenheit der Betriebe untereinander ist das möglichste Gleichsein der Waren, selbst bei besonderen Verfahren, höchstwahrscheinlich).

Gefährdet erscheinen die Interessen der Öffentlichkeit im weiteren Sinn.

Es ist möglich, daß sich gerade mit Hilfe einer Marke ein Konzern immer mehr vergrößert. Er kann zu einem Mammutbetrieb anwachsen, der sich immer mehr kleinere Unternehmen, weil sie sich nicht mehr neben ihm behaupten können, einverleibt. So kann er nach und nach alle Konkurrenten ausschalten und eines Tages, in Hinsicht auf eine oder mehrere Warengattungen, den Markt beherrschen und diktieren. Solche Entwicklungen sind gut ohne Marke denkbar, können jedoch durch ihre Hilfe beschleunigt oder gefördert werden.

Es kann daher in der Konzernmarke eine bestimmte latente Gefahr für die Interessen der Öffentlichkeit gesehen werden. Diese Gefahr wird durch die Vorschrift des Art. 6 bis, unseres Erachtens, nicht mehr erfaßt, und eine Regelung Absatz 5 von Art. 7 bis MSCHG, entsprechend, fehlt. (Art. 6 bis spricht ausdrücklich nur von „hinterlegen“.)

Es ist, unserer Meinung nach, nötig, Art. 6 bis MSCHG eine Bestimmung anzuhängen, die die Konzernmarke während des Gebrauches zu überwachen berechtigt und bei entsprechender Entwicklung dem öffentlichen Interesse zuwider, eine Löschungsklage ermöglicht.

Nach der heutigen Regelung erscheinen die Interessen der Öffentlichkeit nicht allumfassend und nicht genügend gewahrt.

(Konzernzeichen und Kollektivmarken ähneln sich in ihrer Struktur kaum, in ihrem Gebrauch jedoch darin, daß sie, je mehr ihre Gebraucher an wirtschaftlicher Macht gewinnen, desto gefährlicher für die öffentlichen Interessen werden können.)

2. Die Konzernmarke nach Art. 5 C 3 der Pariser Verbandsunion

Auf Vorschlag der amerikanischen Landesgruppe wurde eine Regelung der Konzernmarke in die PVU aufgenommen. Allerdings sehr abgeändert. Der Vorschlag lautete: „The countries of the Union moreover, shall allow the use of the same trade-mark by companies associated in such manner, that the articles sold by such companies are made by the same technological processus and formulae so as to be of equivalent character and quality, provided, however, that the articles in question shall be duly marked with the name of the company which places the same on sale and with indication of the country or place in which the goods are manufactured or produced.“

Dieser Text sah nicht die Erwähnung einer Abhängigkeitsform der in Frage kommenden Unternehmen vor, sondern stellte eine derart gebrauchte Marke

mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, unter die Bedingung, daß sie das Publikum nicht täusche. Daß der aktuelle Text in Art. 5 C 3 dem einstigen Vorschlag kaum mehr entspricht, ist offensichtlich.

Wie oben dargelegt, geht es bei den durch mehrere Unternehmen gleichzeitig gebrauchten Marken, nicht nur um Publikumstäuschung, die nach wie vor ein Hauptanliegen bleibt, sondern auch um Interessen der Öffentlichkeit im weiteren Sinne, der durch mehrfach gebrauchte Marken Gefahren drohen können. Diese Gefahren (bei der inländischen Konzernmarke z. B. in bezug auf unlautere Marktbeherrschung), können im internationalen Markenverkehr noch vergrößert und intensiviert werden (z. B. Einmischung fremder Staaten ins inländische Wirtschaftsleben). Daher muß jedem Staat die Möglichkeit bleiben, jederzeit solche Marken als „entgegen dem öffentlichen Interesse“ abzulehnen (selbst wenn sie im Heimatstaat als vollkommen legal und ungefährlich registriert und geduldet werden). Ob derartige Marken dem öffentlichen Interesse des um Schutz nachgesuchten Landes gefährlich werden können oder nicht, kann allein der betreffende Staat beurteilen¹⁰.

Ob eine, der in Art. 5 C 3 erwähnten Verbundenheit der Benützer vorliegt (wobei das „Miteigentum“ extensiv ausgelegt werden wird), hängt von der Interpretation des ersuchten Landes ab.

Art. 5 C 3 kann, dem Sinn des Textes nach, auch auf während dem Gebrauch dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufende Marken angewandt werden. Art. 5 C 3 beschränkt sich demnach nicht auf Prüfung bei Erlaubnis des mehrfachen Gebrauchs, sondern behält sich durch unverbindliche Fassung des Textes vor, die Marke auch während Gebrauchs, zugunsten des öffentlichen Interesses zu untersagen. („... sofern der besagte Gebrauch ...“; „... pourvu que ledit emploi...“).

Das Argument, daß manche Länder den sehr dehnbaren Begriff des „öffentlichen Interesses“ je nach Laune auslegen könnten, kann nicht darüber hinweghelfen, daß unbedingt jedem Land die Freiheit gegeben werden muß, seine innerstaatlichen Interessen und Belange selbst und bestmöglichst zu regeln. Keine, sei es auch eine noch so präzise formulierte Enumeration im Gesetzestext, kann in der Praxis notwendig werdende Interessenwahrungen erfassen. Es muß deshalb bei einer weiten und ausdehnbaren Bestimmung wie der des „öffentlichen Interesses“ bleiben. Es ist den einzelnen Ländern überlassen, diese, im eigensten Interesse, nur im Ernstfall und nur bei tatsächlicher Gefahr zu gebrauchen.

¹⁰ Interessant ist, daß ein Staat, der den Gebrauch der Konzernmarke duldet, nach Art. 5 C 3 nicht gezwungen ist, auch die Registrierung der Marke für verschiedene Benützer zu gestatten. Sieht er im Gebrauch keine Gefahr für das öffentliche Interesse, so wird er ihn gestatten, jedoch nicht unbedingt jedem Markenbenutzer ein Recht an der Marke durch gesonderten Eintrag zuerkennen. Troller, IPR, 119 ff. Solche Einträge werden von der nationalen Regelung der Konzernmarke abhängen, eine solche ist jedoch noch lange nicht von allen Unionsangehörigen durchgeführt.

VI. DIE KLAGEN DES MSCHG UND DIE WAHRUNG DER INTERESSEN DER ÖFFENTLICHKEIT

1. Allgemeines¹

Es ist notwendig, die Klagemöglichkeiten des getäuschten Käufers zu besprechen, um zu sehen, inwieweit hierin die Interessen der Öffentlichkeit gewahrt werden, oder was für eine umfassendere Wahrung getan werden kann.

(Wir sind uns des theoretischen Einschlags des folgenden Kapitels und der Erwägungen bewußt, fanden sie jedoch, im Rahmen unserer Arbeit, notwendig.) Die Tatbestände, die zur Rechtsverfolgung führen, sind in Art. 24 MSCHG aufgezählt. Sie sind auf Irreführung des Publikums abgestellt². In Bezug auf weitere Tatbestände wird auf andere Bestimmungen, namentlich auf die des UWG, der LVO usw. verwiesen³.

Art. 27 klärt die Frage der Aktivlegitimation und legt fest, wem im betreffenden Fall ein Klageanspruch zusteht. Zivil- und Strafklagen können 1. durch den getäuschten Käufer, 2. durch den Inhaber der Marke angestrengt werden⁴.

Es soll nun geprüft werden, *welche* Klageansprüche dem Käufer gegen den Ver-setzer zur Seite stehen⁵.

2. Die Irreführung als Grundlage der Tatbestände a-e des Art. 24 MSCHG

In der Literatur ist man sich weitgehend darüber einig, daß die Täuschung des Publikums die Grundlage für straf- oder zivilrechtliche Sanktionen bildet¹.

Die Irreführung wird generell als Kriterium dafür verwendet, ob eine Marke als verwechslungsfähig gelten muß. Eine klare Definition dieser Irreführung, die allgemeingültiges aussagt, liegt jedoch nicht vor. David, 253 versucht sie als: „Irreführung liegt vor, wenn Nachmachung oder Nachahmung der Marke den Eindruck erwecken, daß die nachgemachte oder nachgeahmte Marke selbst vorliegt“, zu umschreiben.

Matter, 77 schreibt: „Daß die Angaben in einer Marke den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen, genügt für sich allein noch nicht, um die Nichtigkeit zu begründen², es muß überdies die Gefahr der Irreführung geschaffen werden ...

¹ Es muß betont werden, daß vielfach, wie man über die ganze Besprechung hindurch bemerken konnte, die Interessen der Öffentlichkeit durch Vorschaltung anderer Interessen (sei es die der Markenübernehmer, der Konkurrenten, Lizenznehmer usw.) gewahrt werden.

² David, 255; von Burg, 18; Matter, 223.

³ David, 250; Matter, 209 ff.

⁴ Dem verletzten Markeninhaber stehen, unabhängig vom Verschulden des Verletzters zu: Feststellungs-, Nichtigkeits-, Unterlassungs- und Beseitigungsklage. Bei Verschulden hat er Anspruch auf Straf- und Schadensersatzklage. Raduner, 117; Martin-Achard, 170; fiches juridiques, no 1023.

⁵ Verschulden liegt dann vor, wenn der Täter durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit (= jeden Grades!) die Ursache eines rechtswidrigen Erfolges wurde. (Vorsatz ist Wissen und Wollen des rechtswidrigen Erfolgseintrittes, einschließlich Eventualdolus; Fahrlässigkeit ist die Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt.) Die Schuld wird in fast jedem Fall nachgewiesen werden können (früheste Möglichkeit des Verschulden-Vorwurfs bei Eintragung, David, 281), weil die Unkenntnis über entgegenstehende Marken den Markenverletzer gewöhnlich nicht entlastet (Matter, 237). Dieser ist gehalten, vor Benützung eines Zeichens Erkundigungen einzuziehen; zudem wird er im allgemeinen in den Besitz eines „avis confidentiel“ gemäß Art. 11 VVO gelangen. Die Schuld wird deshalb nur in außer-gewöhnlichen Fällen verneint werden können).

¹ BGE 51 I 340.

² Gegen Auffassung des BG, z. B. in 56 I 50 wo es das Prinzip der „Markenwahrheit“ befürwortet.

Nur wenn zu erwarten ist, die Unwahrheit sei für die Abnehmer von Bedeutung und erstrecke sich auf Punkte, die für ihren Entschluß, die Ware anzukaufen, wesentlich sind, ist die Ungültigkeit zu bejahen³ (= und damit die Täuschung!). Im allgemeinen liegt eine Täuschung dann vor, wenn die Marke oder ihre Werbung (z. B. bei der Kollektivmarke) der Wirklichkeit nicht entsprechende Aussagen macht, und der Käufer, in der üblichen Eile des Geschäftsverkehrs, zu falschen Schlüssen bestimmt wird. Es wird dabei auf den Durchschnittskäufer abgestellt. Wie groß die Zahl der Getäuschten oder der Täuschungsgefährdeten sein muß, läßt sich kaum rechnerisch feststellen⁴.

Das RG und das österreichische Patentamt⁵ stellen fest, daß ein „nicht völlig unbeachtlicher Teil“ genügt. Damit werden zwar hauptsächlich besonders Unaufmerksame und Gleichgültige geschützt, aber eben auf diese hat es der unlautere Markeninhaber abgesehen.

Der „völlig unbeachtliche Teil“ der Täuschungsopfer oder -gefährdeten dürfte derjenige sein, der die, infolge verschuldeter, das übliche Maß der Unaufmerksamkeit überrtreffende Personen, umschließt. (Es sind dies Einfältige, Übernervöse und völlig Ungewandte, die immer wieder, mehr oder weniger berechtigt, das Opfer ihrer eigenen Beschränktheit werden, und auf die Rücksicht zu nehmen, fast unmöglich erscheint.)

Täuschung kann sich ergeben:

1. Aus dem Zeichen in Vergleich mit anderen Zeichen: *Verwechslungsfähigkeit*⁶. Täuschungsgefahr ist hier gegeben, wenn die betreffende Marke zu „Marktverwirrung“⁷ führt und die Abnehmer in den Glauben versetzt, beide Produkte stammen aus dem gleichen Gewerbebetrieb⁸ oder zwischen den beiden Berechtigten würden sonstwie Beziehungen irgendwelcher Art, in bezug auf die Ware, bestehen. (Diese Verwechslungsfähigkeit ist ebenso auf „allgemein bekannte“ und berühmte Marken anzuwenden.)

Zum Beispiel: „Solis“ – „Sularis“⁹; „Electrine“ – „Electrit“¹⁰.

2. Aus der *Trügerisckheit* der Marke selbst. (Wie wir oben gesehen haben, lehnt das Amt nur solche Zeichen ab, die offensichtlich trügerisch wirken.) Die Marke macht günstigere oder umfassendere Aussagen, als sie machen kann.

3. Aus dem *zweckwidrigen* Gebrauch der Marke (z. B. in Art. 7 bis MSCHG, Absatz 5).

Die Täuschungsgefahr besteht hier darin, daß die Aufklärung und Werbung für die Marke Ereignisse in Aussicht stellt, die wohl eintreffen könnten, die aber nicht oder nicht mehr eintreffen.

Getäuschter Käufer ist derjenige, der durch ein Markenvergehen eine andere (sowohl gegenständlich als eventuell qualitätsmäßig) Ware bekommen hat, als er zu bekommen meinte¹¹. Diese „andere“ Ware muß aber, um Täuschungsgefahr zu bejahen, unseres Erachtens nicht unbedingt qualitätsmäßig schlechter sein, als die, die der Käufer zu erwerben beabsichtigt.

³ Dieser Definition ist zu entnehmen, daß 1. das gebrauchte Zeichen nicht unbedingt wahr zu sein braucht, wenn 2. die Unwahrheit für den Kaufentschluß unwesentlich ist. Wird aber die Wesentlichkeit bejaht ist 3. das Zeichen täuschend und nichtig.

⁴ MA 1956, 509.

⁵ GRUR 1956, 436.

⁶ Wenn der Konsument an Hand des verwechselbaren Zeichens falsche Schlüsse auf den Markenberechtigten zieht: von Burg, 69, Matter, 97; David, 253.

⁷ Matter, 97.

⁸ Matter, 97.

⁹ Schweiz. Mitt. 56, 194.

¹¹ David, 294.

¹⁰ GRUR 1956, 199.

Es kommt darauf an, daß der Konsument an Hand verfänglicher Marken dazu verleitet wurde, eine Markenware zu kaufen, die er bei Wissen um die tatsächlichen Begebenheiten vielleicht auch gekauft hätte, die er dann aber nicht mit gedanklichem Bezug auf die trügerische Marke (wie es beim Täuschungskauf der Fall ist), erstanden hätte.

a) *Täuschung, die keinen materiellen Schaden mit sich bringt*

Wie oben bei der Besprechung zum Ausdruck gekommen ist, ist die Mehrzahl aller Waren heute gleicher Güte und Qualität; vor allem aber die Waren, die mit einer Marke versehen sind.

Damit dürfte der materielle Täuschungserfolg der Irreführung bei Verwechslungsgefahr immer geringer werden (egal auf was sich die Täuschung bezieht, ob auf die Herkunft, Verbindung der Unternehmen [z. B. bei der berühmten Marke] oder, daß man einfach glaubt, man hätte die bekannte Marke vor sich [z. B. bei der allgemein bekannten Marke], während es eine nachgeahmte, usw. ist).

Durch die Täuschung wird in der Regel allein der ursprüngliche Markeninhaber geschädigt. Eine „Marktverwirrung“ (die im allgemeinen den Käufern gar nicht zum Bewußtsein kommen wird), kann zwar insofern die Folge sein, als der Käufer irgendwie vom Vorhandensein der beiden Marken Kenntnis bekommen hat. Es wird jedoch dem Abnehmer, der in der Hast, Unaufmerksamkeit und Gleichgültigkeit des heutigen Lebens einkauft, herzlich gleichgültig sein, ob zwei gleiche oder ähnliche Marken auf dem Markt vorhanden sind, wenn er gewiß sein kann, die gleichgute Ware zu bekommen. Das heißt, selbst wenn der Käufer um die Verwechslungsgefahr wüßte, wird er sich, wenn er keinen Schaden erleidet, *nicht* darüber aufregen. Weiß er nichts davon, und bemerkt er es auch nicht, so ist das wiederum ein Beweis dafür, daß die Waren gleich gut sind.

Die Käufer werden bei gleicher Warengüte der verwechslungsfähigen Zeichen, im allgemeinen, nicht materiell gefährdet sein, selbst wenn die Marke ausnahmsweise Herkunftsfunktion haben sollte. (Dies ist, unseres Erachtens der beste Beweis dafür, daß heutzutage der Marke keine Herkunftsfunktion mehr inneohnt, denn es wäre nicht einzusehen, *warum* und *wozu*.)

Eine Zivilklage¹² wird sich daher, in der Regel, erübrigen. Die Strafklage kann bei Verschulden des täuschenden Markeninhabers angestrengt werden. Es ist aber kaum denkbar, daß sich ein Käufer findet, der ohne erlittene Schädigung eine solche inszenieren wird. Da im allgemeinen die Qualität der angebotenen Waren gleich gut ist, hat der Käufer kein Interesse daran, daß die beiden verwechslungsfähigen Zeichen vom Markt verschwinden. (Dafür zu sorgen bleibt also dem Geschädigten.)

Dadurch, daß die wenigsten Täuschungsgefahren und Täuschungsmöglichkeiten *tatsächlich* zu materieller Täuschung führen, verliert das Moment der Käufer-täuschung plötzlich seine Bedeutung.

In allen Fällen (vor allem bei Verwechslungsgefahr), die wir in unserer Untersuchung aufgespürt haben und wo wir eine Täuschungsmöglichkeit bejahten, ist diese Täuschung *theoretisch* möglich. Ist sie erfolgt, bleibt sie jedoch theoretisch, weil nach der heutigen Wirtschaftslage vor das Interesse der Öffentlichkeit fast immer ein oder mehrere andere Interessen geschaltet sind.

(Zum Beispiel das Interesse des Markennachahmers gleichen Umsatz zu erzielen

¹² Art. 27 MSCHG wird sich regelmäßig auf Schadensersatzklage beschränken.

wie der Nachgeahmte, des Übernehmers, des Lizenzgebers und -nehmers usw.) Damit schrumpft die Möglichkeit materieller Käufertäuschung immer mehr zusammen, und die ganzen gesetzlichen Vorbehalte „es sei denn das Publikum wird nicht getäuscht“, „vorbehaltlich der Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit“ usw. haben fast nur mehr theoretische Bedeutung. Damit soll nicht behauptet werden, diese gesetzlichen Vorbehalte seien überflüssig geworden, und die Öffentlichkeit sei genügend durch die Vorschaltung anderer Interessen, die sich gegen den immer härter werdenden Konkurrenzkampf behaupten müssen, gewahrt. Es soll damit gesagt werden, daß die Vorbehalte zur Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit *prinzipiell* aufrechterhalten werden müssen, daß es aber fraglich ist, ob sie bei den einzelnen Tatbeständen immer wieder erwähnt werden müssen. Es wäre z. B. denkbar, als ersten Artikel des MSCHG die generelle Klausel aufzustellen: „Alle folgenden Bestimmungen stehen unter dem Vorbehalt der Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit“. Durch eine so allgemeine Fassung könnte, im Notfall, gerade auch bei Kollektiv- und Konzernmarken, die sich dem öffentlichen Interesse zuwider zu entwickeln drohen (z. B. Monopol, das droht zu unlauterer Marktbeherrschung auszuarten), Einhaltung geboten werden. Um eine allgemeine Fassung und deren Auslegung nicht zu einseitig werden zu lassen, wäre es möglich, nach wie vor, wie bei der bisherigen Regelung, eine Klage ex officio im MSCHG nicht zuzulassen.

Durch erweiterte Klagemöglichkeiten der Öffentlichkeit wäre es der Öffentlichkeit vorbehalten, selbst ihre Interessen zu wahren¹³.

Das öffentliche Interesse an der Löschung einer täuschenden Marke geht unseres Erachtens jedoch nur so weit, als der Öffentlichkeit jeder Nachteil, in materieller Hinsicht, erspart werden muß¹⁴.

¹³ Trotz dem Dargelegten ist es kaum im Interesse der Rechtsordnung, daß ein täuschender Markeninhaber die Marke ungestraft und ungehindert benutzt, denn er ist ja unberechtigt. Er kann an einer täuschenden Marke gar kein Recht erwerben. In der Regel wird der Markenberechtigte dafür sorgen, daß die täuschende Marke so schnell wie möglich vom Markt verschwindet. Theoretisch ist es aber immerhin möglich, daß er aus irgendeinem Grunde nicht klagt. Für solche Situationen dürfte deshalb Art. 16 bis MSCHG gedacht sein, der das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement von Amts wegen ermächtigt, bestimmte Marken, darunter solche, die gegen die guten Sitten verstoßen (Art. 14, Absatz 1, Ziffer 2 MSCHG) löschen zu lassen.

Diese Klagemöglichkeit kann für die Einhaltung der öffentlichen Ordnung sorgen. Im allgemeinen wird aber, bei Verneinung materieller Schädigungsmöglichkeit, dem Markeninhaber selbst überlassen bleiben, sein Recht zu verteidigen.

¹⁴ Durch diese Klagemöglichkeit des Justiz- und Polizeidepartementes erübrigt sich eine Popularklage (Klage, bei der kein Interesse nachgewiesen werden muß), wie sie in Art. 11 WZG, Absatz 1, Ziffer 2 und 3 zu finden ist.

Reimer, 339: „... Die Klage aus Art. 11 WZG ist eine Popularklage, d. h. eine Klage, die von jedermann, ohne Nachweis eines besonderen Interesses erhoben werden kann. Der Grund dafür liegt darin, daß die Allgemeinheit an der Freihaltung der Zeichenrolle von Zeichen für ganz oder teilweise tote Geschäftsbetriebe und von trügerischen Zeichen interessiert ist. Ebenso ist die Allgemeinheit interessiert, daß Zeichen, die sich z. B. zum freien Warenamen oder Freizeichen entwickelt haben, aus der Rolle verschwinden. Der Kläger vertritt das Interesse der Allgemeinheit daran, daß unzulässige Warenzeichen nicht eingetragen bleiben.“

Zu erwähnen ist hier noch Art. 17 MSCHG, dem eine Absicht der Interessenwahrung des Publikums nicht abgesprochen werden kann, insofern, als jedermann Gelegenheit gegeben wird, ohne Nachweis des Interesses (David, 22) Einsicht in das Markenregister zu nehmen. Die Bedeutung des Art. 17 darf jedoch nicht überschätzt werden, denn der praktische Wert dieser Bestimmung ist, unserer Ansicht nach, gleich Null, denn in dem Moment, wo sich der Käufer im allgemeinen für die eingetragene Marke interessiert, ist er wohl bereits getäuscht worden.

b) *Täuschung, die einen materiellen Nachteil (Schaden) mit sich bringt*¹⁵

Schadenersatzklage

Sie beruht auf dem Vermögensschaden, den der Käufer durch das betreffende Vergehen erlitten hat. Zwischen dem Vergehen und dem erlittenen Schaden muß Kausalzusammenhang bestehen, d. h. das schädigende Ereignis muß die Bedingung des Schadens sein.

Die Zivilansprüche des Käufers beschränken sich regelmäßig auf den Schadenersatz¹⁶. Matter bringt dafür zwar keine nähere Begründung, jedoch kann angenommen werden, daß er ungefähr dieselbe wie BGE 73 II 190 vorbringen würde: „Der getäuschte Käufer hat mit der Verurteilung des Markenbenützers seinen Vermögensverlust wieder bekommen und ist vor künftigen Enttäuschungen durch dieselbe Marke hinreichend bewahrt“. („... l'état des choses, dont il se plaint, ne constitue plus une source de dommages pour lui.“)

Es bleibt zu untersuchen, ob dem Interesse der Öffentlichkeit durch die Beschränkung der Klage des Käufers auf Schadenersatz Genüge getan wird.

Wird der Schadenersatzklage nicht stattgegeben, so ist seitens des Gerichtes festgestellt worden, daß keine Täuschungsgefahr vorliegt. Die Interessen der Öffentlichkeit sind offensichtlich nicht gefährdet.

Führt die Schadenersatzklage zum Erfolg des Käufers, so hat das Gericht festgestellt, daß die Marke täuschend wirkt, sie ist¹⁷ demnach nichtig.

Nichtigkeitsklage

Sie ist eine negative Feststellungsklage, ein richterlicher Entscheid über das Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses¹⁸.

Dieses Klagerecht steht jedem zu, der an der Vernichtung der Marke ein Interesse hat und nachweisen kann¹⁹.

Dem getäuschten Käufer wird von der Lehre und der Rechtsprechung, im allgemeinen, das Interesse zu einer Nichtigkeitsklage abgesprochen²⁰.

Warum, auch wenn man dem Käufer die Aktivlegitimation zu dieser Klage zugesteht, ist diese überhaupt nötig? Es wurde doch bereits in den Entscheidungsgründen des Schadenersatzurteiles festgestellt, daß die Marke täuschend ist, damit ist sie doch nach ständiger Rechtsprechung nichtig. Matter, 267 und David, 333 geben darauf die Antwort: „eine Entscheidung, die lediglich in ihren Erwägungen eine Marke als nichtig bezeichnet, bildet keine genügende Grundlage zur Löschung.“ Das heißt, die Nichtigkeit der Marke muß im Urteilsdispositiv zum Ausdruck kommen.

¹⁵ Spoendlin, schweiz. Mitt. 1956, 125 nennt diese Täuschung „Enttäuschung“.

¹⁶ Matter, 245.

¹⁷ Vgl. ständige Rechtsprechung, oben.

¹⁸ Feststellung der Nichtigkeit der Marke, als Vorbereitung der Löschung dieser im Register durch das Amt: Art. 34 MSCHG; BGE 30 II 122; 40 II 288.

¹⁹ BGE 36 II 258; 30 II 122; 35 II 338; 30 II 584; 58 II 178; 73 II 190; 76 II 174; Becker, 132; David, 29; 298; Matter, 215; fides juridiques suisses, no 1023; Hartmann, 101.

(Die Nichtigkeitsklage kann sich sowohl auf die relative Schutzunfähigkeit der betreffenden Marke, als auch auf die absolute Schutzunfähigkeit [die Prüfung durch das Amt ist für das Gericht nicht bindend, BGE 30 II 572; Becker, 131, usw.] sowie darauf beziehen, daß die Marke nicht mehr ihrer Zweckbestimmung gemäß gebraucht wird.)

²⁰ Matter, 215; David, 298; Hartmann, 101; BGE 73 II 190.

Daß die Nichtigkeit der täuschenden Marke nur in den zum Urteil führenden Entscheidungen, aber *nicht* im Urteil selbst erscheint, sagt BGE 73 II 190: „... le client peut bien exiger que le juge constate dans les motifs de sa décision la nullité d'une marque, ce qui justifiera sa demande de dommage intérêts ... il n'a pas d'intérêt légitime à ce que la déclaration de nullité figure dans le dispositif du jugement si – comme pour la coexistence de marques similaires – l'état de choses dont il se plaint ne constitue pour lui une source de dommages.“

Die Nichtigkeit der Marke erscheint also nicht im Urteil selbst, die Marke kann deshalb auch nicht vom Amt gelöscht werden.

Dadurch entsteht die Möglichkeit (es wurde oben bereits darauf hingewiesen, daß die vorliegenden Erwägungen über die Klagelegitimation einen stark theoretischen Einschlag haben), daß einem Käufer Schadenersatz zugesprochen wird, die nichtige Marke jedoch nicht gelöscht werden kann, weil dem Käufer das Interesse zur Löschungsklage abgesprochen wird. Es ist denkbar, daß die Kreise, denen ein Interesse zugestanden würde, aus irgendeinem Grund nicht klagen. Die betreffende Marke ist dann nichtig, ohne, daß sie im Register gelöscht werden kann. Sie kann demnach immer wieder von neuem eine Gefahr für andere Käufer werden.

Ironischerweise nimmt man den Käufer als Maßstab des „gut oder schlecht“, d. h. man richtet an Hand seiner Betrachtungsweise darüber, ob eine Marke täuschend wirkt oder nicht. Ausgerechnet der Käufer, von dem das „obstat oder non obstat“ abhängt, kann sich jedoch gegen eine solche Marke nicht wehren. Gewiß, das Interesse des Geschädigten am Fortbestehen der gewissen Marke ist in dem Moment für seine Person erloschen, wo er den Schadenersatz zugesprochen bekommen hat. Jedoch müßte es irgendwie möglich sein, die Mitbürger vor ähnlichen Vermögenseinbußen zu warnen. Eine Möglichkeit, das Publikum zu warnen, ist in einer Publikation des Urteiles zu sehen. Aber erstens steht diese Publikation im Ermessen des Richters²¹, zweitens ist die Wahrscheinlichkeit gering, daß das große Publikum die Warnung lesen wird, drittens wird dadurch das Übel nicht an der Wurzel angepackt. (Die Täuschungsgefahr hat sich zwar verringert, sie ist aber nicht aus der Welt geschafft.) Die Gedanken der Autoren in Literatur und Rechtsprechung, die die Aktivlegitimation des Käufers zur Löschungsklage ablehnen (wohl hauptsächlich weil sie in der Praxis die Interessen der Öffentlichkeit durch Vorschaltung anderer, sich im Spiel befindlicher Interessen gewahrt sehen), erscheinen einseitig.

Wie oben dargelegt wurde, sind wir nicht der Ansicht, daß Dinge gesetzlich geregelt gehören, die durch die Umstände in rechte Bahnen gezwungen werden (z. B. die Garantiefunktion der Marke). Jedoch gehört, unseres Erachtens, der Öffentlichkeit eine Möglichkeit, sich gegen ihren Interessen zuwiderlaufende Marken, zu wehren. Es müßte möglich sein, auf Käuferseite eine Vereinigung²² zu bilden. Aus verschiedenen Berufen, Interessenkreisen (Frauenvereinen, Frauengruppen der Gewerkschaften, Organisationen beider Konfessionen, Verbänden der Konsumgenossenschaften usw.) eine Verbraucherorganisation zu schaffen, ist denkbar. Diese hätte zum Ziel, die Interessen der Öffentlichkeit zu wahren, durch Verhandlungen mit Unternehmern und -verbänden usw. die

²¹ Art. 32 MSCHG.

²² Ähnlich einer solchen, wie sie in Art. 27, Absatz 2 gedacht ist.

beiderseitigen Interessen gegeneinander abzugrenzen und im Falle notwendig gewordener Klagen, prozeßführungsbefugt zu sein.

Die Klagebefugnis einer derartigen Vereinigung kann zwar nicht weitergehen als das Interesse der ihr Angeschlossenen zuläßt, aber es könnte damit immerhin erreicht werden, daß eine Klage auf Unterlassung oder Löschung noch dann angestrengt werden kann, wenn ein Käufer im Schadenersatzprozeß gesiegt hat und ihm kein Interesse mehr auf Löschung der Marke zugesprochen wird.

Der Vorteil einer derartigen Vereinigung würde sich dort zeigen, wo heute noch eine Bresche in die Sicherheit der Öffentlichkeit vor Täuschungen geschlagen werden kann.

Nach der gültigen Auslegung²³ kann nämlich nur der *getäuschte* Käufer, d. h. derjenige, der tatsächlich einen nachweisbaren Schaden erlitten hat, klagen²⁴, d. h. Täuschungs*gefahr* allein genügt nicht. (Dadurch läßt man es auf Täuschungen ankommen, die vermieden werden könnten.) Zwar hätte auch eine Käufervereinigung kein Klagerecht bei bloßer Täuschungs*gefahr*, sie könnte sich jedoch beim Erkennen einer solchen, mit dem betreffenden Markeninhaber sofort in Verbindung setzen. Eine solche Vereinigung könnte wirksamer als der einzelne Käufer gegen solche Marken vorgehen, die dem Käufer keinen materiellen Nachteil bringen und doch den Interessen der Öffentlichkeit zuwider sind. Es wird besonders an Kollektivmarken gedacht, deren Zweckbestimmung nicht in der Erreichung eines besonderen Qualitätsvorteiles liegt, sondern die z. B. den Abnehmern aussagen, daß die betreffende Ware in einem sozial gerecht entlohnenden Betrieb hergestellt wird, allen Unternehmen einer gewissen Gegend zur Verfügung steht usw., und deren Zweckbestimmung nicht eingehalten wird. (Durch Bekanntmachen aber Nichteinhaltung des Programms einer Kollektivmarke, kann das Publikum von gleichguten Waren abspenstig gemacht werden, ohne, daß eine materielle Täuschung den Käufer vom weiteren Kauf abhält.) Die vorgeschlagene Vereinigung hätte bessere Möglichkeiten als der einzelne Käufer, den Markt zu überblicken und sich notfalls zu wehren. Durch Boykott, Käuferstreik, öffentliche Bekanntmachung usw. könnten geschilderte Kollektivmarkenbenutzer usw. zur Einhaltung des Programmes gezwungen werden.

Abgesehen von der Möglichkeit, daß das Interesse der Öffentlichkeit im Notfall durch eine solche Vereinigung besser gewahrt werden, daß den Gefahrentatbeständen nachdrücklicher zu Leibe gerückt werden könnte (Tatbestände die heute, im Ernstfall, die Interessen der Öffentlichkeit gefährden würden, ohne daß unserer Ansicht nach, eine hinreichende Wahrung möglich ist), könnten auch bestimmte Vorwürfe, der europäische Käufer wäre nicht *der* Marktpartner wie er sein könnte, aus der Welt geschafft werden²⁵. Die vorgeschlagene Verbraucherorganisation könnte zudem für die Unternehmer ein wertvolles Instrument, in Hinsicht auf ein sog. „absatzorientiertes Produzieren“ werden; sie hätte somit nicht nur den Zweck, das Publikum zu schützen, die Öffentlichkeit vor Täuschungen zu bewahren, sondern könnte in Zusammenarbeit mit den Unternehmern eine, noch mehr auf Kundenbedürfnisse abgestellte Produktion, erreichen²⁶.

²³ Sowohl im MSCHG als im UWG.

²⁴ Germann, 330; BGE 53 II 512; Germann, 149 ebenso für Art. 2 UWG, al. 2.

²⁵ MA 1956, 25: „Es wurde festgestellt, daß in den europäischen Ländern (abgesehen von Schweden) die Konsumenten nicht den Einfluß als Marktpartner hätten, wie z. B. in den USA.“ Diese Erscheinung sei nicht durch rein wirtschaftliche und sozialpolitische Ursachen zu erklären, sondern habe historische, psychologische und soziologische Hintergründe.

²⁶ MA 1956, 616.

c) Die Urteilspublikation

Könnte eine Käuferorganisation aufgestellt werden, so hätte diese die Aktivlegitimation zur Löschungsklage und eine Urteilspublikation würde unnötig werden. (Wird der Schadenersatzklage stattgegeben, kann die Marke gelöscht werden und wird kein Anstoß neuer Täuschungen sein.)

Solange das heutige System dem Käufer nur Interesse an einer Schadenersatzklage zuspricht, kann die Urteilsveröffentlichung eine gute, wenn auch im Ernstfall kaum ausreichende Hilfe sein, um das Publikum zu warnen. Zur Publikation ist der Antrag des Klägers erforderlich. Sie ist dem Ermessen des Richters anheimgestellt und soll nur dann angewandt werden, wenn die Störung nicht anderweitig behoben werden kann²⁷.

Das Institut der Urteilspublikation ist wohl im Interesse der Öffentlichkeit aufgestellt worden und soll da eingreifen, wo durch eine solche in der Käuferschaft entstandene Verwirrungen aufgelöst werden oder die Konsumenten gewarnt werden können. Es ist nicht zu vergessen, daß eine Urteilspublikation u. a. auch Schadenersatz gleichkommen kann²⁸.

3. Die Klage des Art. 9 MSCHG auf Löschung einer nicht oder nicht mehr gebrauchten Marke

Die Löschung kann auf Klage einer interessierten Partei erfolgen, wenn der bisherige Registrierte seinen Nichtgebrauch nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag.

Sollten sich die schon mehrfach laut gewordenen Klagen, es wäre schwierig, geeignete, nicht täuschende Marken zu finden, mehren, so sollte daran gedacht werden, im Interesse der Öffentlichkeit dem Amt für geistiges Eigentum zu ermöglichen, auch *ohne* Klage nicht gebrauchte Marken zu löschen¹.

Nach Benachrichtigung des Registrierten über die bevorstehende Löschung könnte dieser Rechtfertigungsgründe vorbringen, kraft deren das Amt auf die Löschung verzichtet oder sie vollzieht. Anerkennt das Amt die vorgebrachten Gründe nicht, hätte der Betroffene die Möglichkeit, gegen die Löschung Beschwerde beim Bundesgericht einzulegen.

4. Die Markenberühmung des Art. 26 MSCHG

Dies ist die vorsätzliche Glaubhaftmachung auf der Marke selbst, in Geschäftspapieren usw. (z. B. durch Zusätze wie „Marke geschützt“ „trade-mark“ usw.) die betreffende Marke sei eingetragen und genieße den Schutz des Gesetzes. Es ist auffallend, daß dieses Delikt im Gegensatz zur sonstigen Regelung im MSCHG, auch bei Berühmung auf *Geschäftspapieren* vollendet ist, obwohl das MSCHG sonst die Marke nur in Verbindung mit der Ware schützt. Noch auffallender ist jedoch, daß das Delikt der Markenberühmung das *einzige* Vergehen des MSCHG ist, das von Amts wegen strafverfolgt wird. Matter, 240 gibt dafür den Grund an, daß öffentliche, gewerbepolizeiliche Zwecke verfolgt werden, denn niemand sei befugt, sich einer Markeneintragung zu rühmen, die er nicht inne hat. David, 285 ist etwas anderer Meinung: „Durch diese Bestimmung soll das Publikum vor Irreführung geschützt werden, so daß der Tatbestand vom Standpunkt des Publikums zu beurteilen ist.“

²⁷ BGE 48 II 301; Matter, 263; GRUR 1956, 472.

²⁸ BGE 48 II 301.

¹ Derartige Regelung im alten Art. 9 bis von 1928; die heutige Bestimmung entspricht Art. 5 C PVU.

Unsere Ansicht ist, daß die Gefahr für die Öffentlichkeit, Täuschungen zu erleiden, hier keineswegs größer ist als bei sonstigen irreführenden Zeichen. Vor allem ist die sich schutzzühmende Marke insofern ungefährlicher, als sie nicht am Ruf oder der Bekanntheit einer anderen Marke teilnehmen und schmarotzen will, und daß sie nicht ihrer Zweckbestimmung entgegen gebraucht wird. Der Käufer wird somit nur über das formelle Äußere der Marke getäuscht. Es kann sein, daß auf einen bestimmten Prozentsatz von Käufern, der Zusatz, die Marke sei gesetzlich geschützt, einen gewissen Eindruck macht und deshalb, unter anderem, die Ware gekauft wird. Jedoch ist auch hier schlußendlich die Qualität der Ware ausschlaggebend. Damit soll gesagt sein, daß es Käufer geben mag, die sich von „Marke geschützt“ beeindrucken lassen, daß aber letzten Endes immer die Qualität entscheidet.

Das soll nicht heißen, daß die Markenberühmung ungestraft bleiben kann oder die Täuschungsmöglichkeit ganz verneint wird. Es ist aber nicht einzusehen, daß ein Vergehen, durch das die Öffentlichkeit bei weitem nicht so gefährdet wird wie z. B. durch das Nebeneinander zweier ähnlicher Marken, von *Amts wegen* verfolgt wird¹, während gefährlichere Delikte zur Aburteilung auf Klageerhebung von „interessierter“ Seite her, warten müssen.

Gewiß ist einzusehen, daß der Staat bessere Möglichkeiten hat, zu überprüfen, ob eine verdächtige Marke tatsächlich eingetragen ist oder nicht und daß er u. U. leichter Verdacht schöpft als der Käufer. Aber der eigentliche Grund für die strenge Beurteilung der Markenberühmung ist vermutlicherweise darin zu finden, daß sich jemand rühmt eine von *amtlicher Seite* teilgeprüfte Marke innezuhaben. (Anklang an die „Amtsanmaßung“)².

Nur wenn die Wahrung *aller* sich im Spiel befindlichen Interessen gleich gut und genügend gesichert ist, kann eine Überbetonung, wie sie in Art. 26 MSCHG vorliegt, zugelassen werden. Es ist nicht ganz einwandfrei, daß auf der einen Seite Interessen zu sehr betont werden, die auf der anderen Seite nicht immer genügend gewahrt sind.

Die überaus strenge Regelung in Art. 26 MSCHG ist nur dann einigermaßen verständlich, wenn man annimmt, daß sich der Staat durch die Markenberühmung angegriffen sieht (Art von „Amtsanmaßung“) und dagegen einschreitet.

5. Klagemöglichkeiten von Behörden zur Wahrung öffentlicher Interessen

a) Die Klage des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements nach Art. 16 bis

Dieses „kann“ die Löschung einer entgegen Art. 13 bis oder Art. 14 Abs. 1 Ziffer 2, oder Absatz 2 MSCHG eingetragenen Marke anordnen. Statt Löschung ist Beschränkung der Warenliste möglich¹. Nur Zeichen, die offensichtlich den

¹ Die Öffentlichkeit ist aller Wahrscheinlichkeit nach zur Privatklage berechtigt, a. A. David, 292.

² Matter, 220 zitiert die bundesrätliche Botschaft vom 31. X. 1879: „Die Behörden sollen sich nicht von *Amts wegen* zum Verbesserer jeglichen Unrechts und Mißbrauches machen.“ Er kommentiert dazu, daß es den Produzenten und Konsumenten überlassen bleibe, ihre Rechte selbst zu wahren. Das Gericht soll nur auf Klage des Verletzten und nicht von sich aus einschreiten, außer bei Art. 26 MSCHG. Wir stimmen einer derartigen Auslegung des MSCHG völlig überein und versuchten in den vorangehenden Besprechungen die Interessen der Öffentlichkeit durch diese weitgehend selbst wahren zu lassen.

¹ Matter, 180.

guten Sitten zuwiderlaufen, offenkundig täuschen, die Gemeingültigkeit völlig klar ist usw., werden gelöscht werden².

Da in der Anwendung des Art. 16 bis starke Zurückhaltung geboten ist³, werden im Ernstfall (je nach Auslegung) die Interessen der Öffentlichkeit nicht genügend gewahrt. Es ist unsere Meinung, daß Art. 16 bis offensichtlich vor allem zur Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit aufgestellt wurde. Solange seine Auslegung dem Umfange nach strittig ist, kann er aber nicht als genügender Wahrer dieser Interessen angesehen werden.

b) *Klagemöglichkeit des Bundesrates nach Art. 28 MSCHG*

Im Gegensatz zu Matter, 253 der das Klagerecht des Bundesrates auf Art. 26 MSCHG beschränkt⁴, sind wir mit David, 316 der Ansicht, daß das Antragsrecht des Bundesrates auf *keinen* Tatbestand des MSCHG beschränkt ist.

Beweisen könnte man diese Meinung damit, daß der Wortlaut des Art. 28 *nicht* so gefaßt ist, daß auf eine Beschränkung der Rechte des Bundesrates geschlossen werden kann und, daß Absatz 2 von Art. 28 nicht mehr bei Art. 26 steht. Zudem ist es nicht einzusehen, daß das Vergehen der Markenberühmung, das durch die Verfolgung ex officio und die mögliche Privatklage weitgehend gesichert ist, auch noch einen Eingriff des Bundesrates notwendig macht. (Die relative Ungefährlichkeit der Markenberühmung für den Käufer wurde oben erwähnt.) Solange die Auslegung des Art. 28 MSCHG, Absatz 2 strittig ist, kann der Bundesrat als Hüter der Gesamtinteressen, besonders jedoch als Wahrer der Interessen der Öffentlichkeit, nicht ohne weiteres in Frage kommen.

² Matter, 180.

³ Matter, 180.

⁴ Offensichtlich noch beeindruckt von der Regelung von 1879, wo der Tatbestand der Markenberühmung und das Antragsrecht des Bundesrates in einem Tatbestand zusammengefaßt war.

VII. ZUSAMMENFASSUNG

Während der ganzen Besprechung konnte aufgezeigt werden, daß den Interessen des Publikums im schweizerischen Markenrecht schon durch den Gesetzgeber weitgehend Sorge getragen wurde. Wo eine Interessenwahrung noch besser durchzuführen ist, versucht die Rechtsprechung durch entsprechende Urteile den Bedürfnissen der Öffentlichkeit Sorge zu tragen.

An manchen Stellen, wie z. B. beim Eintrag der Marke ins Register, kamen wir zu dem Schluß, daß die öffentlichen Interessen noch mehr gewahrt werden können. Es wurden deshalb Vorschläge für eine bessere Lösung gemacht.

Am Ende der Arbeit (oben, VI), konnte gezeigt werden, daß die erwähnten Täuschungsmöglichkeiten, praktisch *nicht* in der aufgezählten Vielzahl bestehen. Durch Unterteilung in täuschende Marken die materielle Schäden bringen und solche, die nur täuschen aber keinen Schaden verursachen, wird die Täuschungsgefahr meist entschärft. Der materielle Schaden ist durch die vielzähligen Möglichkeiten gleich guter Herstellung, durch das Umsatzinteresse des Markennachahmers usw. sehr in Frage gestellt. Die heutige Rechtsprechung und herrschende Schweizer Lehre verwehrt jedoch dem nicht materiell geschädigten Käufer ein Interesse (in Form von Zivilklagen) an der Verwehrung sonstiger Täuschungsmöglichkeiten.

An sich ist es unhaltbar, gesetzwidrige Zustände dann zu belassen (z. B. täuschende Marken, die keinen materiellen Schaden bringen) und den Gefährdeten (z. B. dem berechtigten Markenbesitzer) anheimzustellen, wenn die Öffentlichkeit nicht Gefahr läuft, geschädigt zu werden.

Da sich demzufolge eine Besprechung, unseres Erachtens, nicht *nur* darauf begrenzen konnte, aufzuzeigen, wie die Öffentlichkeit vor Schaden bewahrt werden kann, wurde das gestellte Thema auch unter dem Gesichtswinkel der recht und billigen Abwicklung des Rechtslebens verstanden. Wir versuchten an Stellen, die die Gefahr einer Täuschung in sich bergen (im zweifachen Sinn), Sicherungen anzugeben (d. h. auch dann, wenn *keine* materielle Schädigung drohte). So wurde z. B. vorgeschlagen, das Amt für geistiges Eigentum möge seine Eintragungsprüfung *auch* auf relative Hindernisse erstrecken und durch Anwendung des Art. 16 bis MSCHG auch nicht materiell täuschende Marken entfernen. (Löschung von Marken, die gegen die „guten Sitten“ im w. S. verstoßen.)

Bei Konzern- und Kollektivmarken stießen wir auf Gefahrenmöglichkeiten, die *nicht* in einer Täuschung des Publikums liegen, sondern die sich aus einer wachsenden Marktbeherrschung, autarkischen Neigungen usw., ergeben können. Gegen solche Überraschungen könnte unter Umständen Art. 16 bis MSCHG nicht mehr ausreichen. Allerdings dürfte hier die Klageberechtigung des Bundesrates gemäß Art. 28 MSCHG zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und zur Überwachung des Gleichgewichtes des Marktes, in Frage kommen¹. Hierzu ist zu bemerken, daß bis anhin ein Einschreiten des Bundesrates, unseres Wissens, noch nicht nötig war, und daß deshalb auch diese Seite der Wahrung öffentlicher Ordnung und Sicherheit einen stark theoretischen Einschlag hat. (Wie gesagt, fanden wir es aber im Rahmen dieser Arbeit für notwendig, auch theoretische Gefahren und ihre mögliche Abwehr aufzuzeigen.)

¹ Sollte weiterhin die Auslegung des Art. 28 umstritten sein, so müßte an eine andere Klagemöglichkeit, z. B. von Amts wegen und deren Einführung ins Gesetz, gedacht werden.

Bei der Besprechung des internationalen Rechtes konnte festgestellt werden, daß dem Interesse der Öffentlichkeit weitgehend und ausreichend Sorge getragen wurde. Manchmal fiel auf, daß die Wahrung dieser Interessen soweit getrieben wurde, daß die weitere Entwicklung des Markenrechtes gefährdet scheint (z. B. bei der Markenrechtsübertragung). Für Gesetzesartikel, bei denen die Interessenwahrung des Publikums noch ausgeprägter sein dürfte (wie z. B. bei der allgemein bekannten Marke), liegen bereits Änderungsvorschläge in genügendem Maße für die nächste Revisionskonferenz 1957 in Lissabon, vor.

